



Actes de conférence

2014

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

Défis du droit de la concurrence déloyale / Challenges of unfair
competition law

de Werra, Jacques (ed.)

How to cite

DE WERRA, Jacques, (ed.). Défis du droit de la concurrence déloyale / Challenges of unfair competition law. Genève : Schulthess, 2014. (Propriété intellectuelle - Intellectual property)

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:46322>

Défis du droit de la concurrence déloyale

Challenges of Unfair Competition Law

Nuno Pires de Carvalho, Benedetta Ubertazzi,
Nicolas Binctin, Pierre Kobel, Michel Jaccard/
Lê-Binh Hoang, Laurent Muhlstein



Jacques de Werra (éd.)

Défis du droit de la concurrence déloyale

Challenges of Unfair Competition Law

intelle©tual p®operty - p®opriété intelle©tuelle
p®opriété intelle©tuelle - intelle©tual p®operty

Défis du droit de la concurrence déloyale

Challenges of Unfair Competition Law

Nuno Pires de Carvalho, Benedetta Ubertazzi,
Nicolas Binctin, Pierre Kobel, Michel Jaccard/
Lê-Binh Hoang, Laurent Muhlstein

Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 14 février 2014



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

Schulthess 
ÉDITIONS ROMANDES

Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek

La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2014

ISBN 978-3-7255-8514-4

www.schulthess.com

Avant-propos

Le présent ouvrage constitue le septième volume de la série propriété intellectuelle – *intellectual property* (www.pi-ip.ch). Il réunit les contributions rédigées par les orateurs de la Journée de droit de la propriété intellectuelle (www.jdpi.ch) consacrée aux défis du droit de la concurrence déloyale / *Challenges of Unfair Competition Law* qui a eu lieu le 14 février 2014 à l'Université de Genève.

Même si le droit de la concurrence déloyale ne fait pas aujourd'hui l'objet de réformes profondes¹ et ne figure pas au sommet de la liste des sujets brûlants du droit international de la propriété intellectuelle, ce domaine du droit est fascinant à plus d'un titre. Sur le plan dogmatique tout d'abord, le droit de la concurrence déloyale constitue un corps juridique singulier et protéiforme qui invite à la réflexion. Quel autre ensemble de normes peut-il se targuer de comporter des objectifs aussi divers, embrassant la protection des clients et des consommateurs, des concurrents et de l'intérêt public général à une concurrence loyale et non faussée? Comment, au vu de cette diversité, assurer une application adéquate et équitable de ces normes, non seulement sur le plan du droit matériel, mais également dans un contexte plus large (notamment sous l'angle des règles de droit international privé en matière de concurrence déloyale)? Toute réflexion dogmatique relative au droit de la concurrence déloyale exige en outre de soigneusement apprécier les liens et les interactions entre cette matière et l'ensemble de l'ordre juridique (particulièrement le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence mais aussi le droit des contrats), afin d'assurer la cohérence générale de la protection conférée par le droit de la concurrence déloyale et l'harmonisation de ses limites.

1 Sous réserve de la question de la protection des secrets d'affaires qui occupe les régulateurs dans différentes parties du monde, tout particulièrement dans l'Union européenne, où un projet de directive est en discussion avancée; le Conseil de l'Union européenne a ainsi adopté le 26 mai 2014 l'orientation générale relative à la proposition de directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, soumise par la Commission le 28 novembre 2013 (cf. http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/); le volume 6 de la collection était précisément consacré à la thématique des secrets d'affaires (cf. www.pi-ip.ch).

Ensuite, comme le savent bien les praticiens, la violation du droit de la concurrence déloyale est souvent invoquée devant les tribunaux, parfois subsidiairement à une prétention en violation d'un droit de propriété intellectuelle (p. ex. une marque). Malgré cette présence régulière dans les prétoires et les mémoires judiciaires, l'application du droit de la concurrence déloyale soulève de nombreuses questions, que nombre de plaideurs négligent (ou ignorent) et que les tribunaux ne résolvent pas toujours avec la clarté souhaitée (en se limitant alors à la constatation lapidaire du caractère déloyal du comportement, sans justification approfondie de leur décision). Ainsi, il est souhaitable, et même indispensable, de procéder à une analyse fouillée et systématique de la jurisprudence rendue en matière de concurrence déloyale, afin de dégager les évolutions (ou les dérives) de ce droit qui prend véritablement corps par l'application qu'en font les tribunaux.

Enfin, il est clair que le monde numérique d'Internet et des réseaux sociaux génère de nouveaux risques d'agissements déloyaux, qu'il faut identifier et auxquels il faut répondre, testant ainsi l'aptitude du droit de la concurrence déloyale à s'appliquer efficacement dans ces environnements globaux dématérialisés.

Le présent ouvrage vise ainsi à présenter quelques défis auxquels le droit de la concurrence déloyale est confronté sous différents angles (de la mise en œuvre judiciaire, au droit international privé, en passant par les défis d'Internet et des réseaux sociaux) et selon différents ordres juridiques (droit international, droit européen, droit français et droit suisse). Il va de soi que de nombreux sujets restent encore à explorer, l'ouvrage n'ayant d'autre ambition que de proposer les réflexions originales et approfondies d'experts de la matière sur une sélection de sujets qui présentent un intérêt tant dogmatique que pratique et ainsi de stimuler le débat sur ces questions.

Cet avant-propos ne serait assurément pas complet (et serait même déloyal) s'il omettait d'exprimer nos vifs remerciements aux conférenciers de la journée de droit de la propriété intellectuelle 2014 et auteurs des excellentes contributions qui composent cet ouvrage. Notre gratitude va également à notre assistant M. Pierre Heuzé qui en a assuré les travaux d'édition.

Genève, septembre 2014

Jacques de Werra

Sommaire / Contents

Avant-propos.....	V
Sommaire / Contents.....	VII
Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i>	IX
Nuno Pires de Carvalho	
Current Trends in the Multilateral Evolution of Unfair Competition Law ...	1
Benedetta Ubertazzi	
The Law Applicable to Unfair Competition in Switzerland and in the European Union	31
Nicolas Binctin	
Le droit de la concurrence déloyale – Perspectives française et européenne. ...	73
Pierre Kobel	
Le parasitisme en droit suisse: entre <i>Nachahmungsfreiheit</i> (liberté d’imiter), <i>Verwechslungsgefahr</i> (risque de confusion) et <i>Rufausbeutung</i> (exploitation de la réputation).....	101
Michel Jaccard / Lê-Binh Hoang	
Internet, médias sociaux, applications: terrains propices à la déloyauté commerciale?	131
Laurent Muhlstein	
La mise en œuvre judiciaire du droit suisse de la concurrence déloyale: pièges et stratégies	159

Table des matières / *Table of contents*

Avant-propos.....	V
Sommaire / <i>Contents</i>	VII
Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i>	IX

Current Trends in the Multilateral Evolution of Unfair Competition Law

Nuno Pires de Carvalho

I. About unfair competition law in general	1
II. The evolution of multilateral unfair competition law	4
III. Trends in the evolution of unfair competition at the multilateral level	26

The Law Applicable to Unfair Competition in Switzerland and in the European Union

Benedetta Ubertazzi

I. The necessity of determining the applicable law	31
II. Comparison between the Swiss and the EU PIL norms	37
III. Specific PIL rules for unfair competition	41
IV. Principle connecting factor: affected market	44
V. Alternative connecting factor: affected interests of only a specific competitor	58
VI. Alternative connecting factor: affected pre-existing relationships.....	62
VII. Limits to the applicable law: public policy, mandatory norms, country of origin-principle and fundamental freedoms	64
VIII. Specific PIL rules for unfair competition	69

Le droit de la concurrence déloyale – Perspectives française et européenne

Nicolas Binctin

I. Une matière hétérogène	77
A. Disparité européenne pour la concurrence déloyale	77
B. La solution française.....	81
II. Une harmonisation partielle.....	92
A. L'apport de la directive 2005/29	92
B. L'influence du droit des marques	96

**Le parasitisme en droit suisse: entre *Nachahmungsfreiheit*
(liberté d’imiter), *Verwechslungsgefahr* (risque de confusion)
et *Rufausbeutung* (exploitation de la réputation)**

Pierre Kobel

I.	Introduction	101
II.	Le parasitisme	102
III.	La protection concédée par le droit suisse	105
	A. La protection de l’apparence («Ausstattungsschutz»).....	108
	B. La protection des prestations («Leistungsschutz»).....	117
	C. La clause générale	121
IV.	Questions ouvertes	125
	A. La subsomption de l’exploitation de la réputation sous l’art. 3 lit. e LCD est-elle une bonne idée ?.....	125
	B. Protection des prestations ?	128

**Internet, médias sociaux, applications: terrains propices à
la déloyauté commerciale ?**

Michel Jaccard / Lê-Binh Hoang

I.	Introduction	131
II.	Définitions	132
	A. Internet	132
	B. Médias sociaux	133
	C. Applications	134
III.	Historique des problématiques de concurrence déloyale	134
	A. Évolutions des problématiques au niveau technique.....	134
	B. Évolutions législatives en Suisse	136
IV.	Problématiques spécifiques à l’activité commerciale en ligne.....	137
	A. Caractéristiques de l’activité en ligne	137
	B. Défis actuels spécifiques.....	139
	C. Évolutions possibles.....	150
V.	Conclusion.....	157

La mise en œuvre judiciaire du droit suisse de la concurrence déloyale: pièges et stratégies*Laurent Muhlstein*

I.	Introduction	159
II.	Qualité pour agir et intérêt à agir	159
III.	Compétence à raison de la matière	162
IV.	Compétence à raison du lieu	167
V.	Cumul objectif et subjectif d'actions.	169
	A. Le cumul objectif d'actions	169
	B. Le cumul subjectif d'actions	172
VI.	Prétentions pécuniaires.	172
	A. Les dommages-intérêts.	173
	B. La remise du gain	175
	C. Le cumul ou le concours des actions.	178
VII.	Action pénale ou civile	179
	A. La voie civile	179
	B. La voie pénale	183
VIII.	Cumul des prétentions (atteinte à la personnalité – droit au nom)	185
IX.	Umwegtheorie (théorie du détour)	186
X.	Conclusion.	188

Table des abréviations

ADPIC/TRIPS	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994
Aff.	Affaire
Ann. Prop. Ind.	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (France)
art.	Article
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral (Recueil Officiel) (Suisse)
BGH	Bundesgerichtshof (Allemagne)
BSK UWG-Auteur	Auteur in: Reto Hilty / Reto Arpagaus (éd.), Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013
Bull. civ./ crim.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation chambre civile / Chambre criminelle (France)
c.	considérant
CA	Cour d'Appel (France)
Cass. crim./ com.	Cour de Cassation chambre criminelle / commerciale (France)
Cf.	Conférer
chron.	Chronique
CJCE/ECJ	Cour de Justice des Communautés Européennes / European Court of Justice
CJUE/CJEU	Cour de Justice de l'Union Européenne / Court of Justice of the European Union
CO	Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (RS 241)
comm.	commentaire
Cons. const.	Conseil constitutionnel (France)
CPC	Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272)

XIV Table des abréviations

DPA	Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) du 22 mars 1974 (RS 313.0)
ECDR	European Copyright and Design Reports (Royaume-Uni)
ECR	European Court Report
éd./ed.	Éditeur / editor
e.g.	Exempli gratia
EIPR	European Intellectual Property Review
FF	Feuille fédérale (Suisse)
Gaz. Pal.	Gazette du Palais (France)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Allemagne)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Allemagne)
HGer	Handelsgericht
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
id.	idem
J.C.P. éd. G/CI	Jurisclasseur périodique édition générale / civile (France)
JdT	Journal des Tribunaux (Suisse)
JO	Voir OJ
KG	Kantonsgericht (Suisse)
KGer	Kammergericht (Allemagne)
LCart	Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (RS 251)
LCD	Loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1989 (RS 241)
LGer	Landgericht (Allemagne)
LTF	Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110)
lit.	littera
obs.	Observation
OGer	Obergericht
OJ/JO	Official Journal of the European Union / Journal Officiel de l'Union Européenne
OLG	Oberlandesgericht (Allemagne)

p./pp.	Page(s)
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire (France)
PJA	Pratique juridique actuelle (Suisse)
préc.	Précité(e)
Prop. Intell.	Propriétés Intellectuelles (France)
Prop. Indust.	Propriété Industrielle (France)
RDS	Revue de droit suisse (Suisse)
Rec.	Recueil
RG	Reichsgericht (Allemagne)
RGZ	Entscheidungen des Deutschen Reichsgerichts in Zivilsachen (Allemagne)
RS	Recueil systématique (Suisse)
RSDA	Revue suisse de droit des affaires et du marché financier
RSJ	Revue suisse de jurisprudence
RSPI	Revue suisse de la propriété intellectuelle
RTD Com.	Revue Trimestrielle de droit commercial et de droit économique (France)
SHK UWG-Auteur	Auteur in: Peter Jung/Philippe Spitz (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpfli Handkommentar, Berne 2010
s./ss	Suivant/suivants
S. Ct.	Cour suprême des Etats Unis
SJ	Semaine Judiciaire (Suisse)
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence (Suisse)
TC	Tribunal cantonal (Suisse)
TF	Tribunal fédéral (Suisse)
TFEU/TFUE	Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C 326, of 26/10/2012, p. 1)/Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (JO C 326, du 26/10/2012, p. 1)
TGI	Tribunal de Grande Instance (France)
TRIPS	Voir ADPIC
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; voir LCD

XVI Table des abréviations

U.S./US	United States of America/Etats-Unis d'Amérique
ZGer BS	Zivilgericht Basel-Stadt (Suisse)
ZPO	Zivilprozessordnung; voir CPC

Current Trends in the Multilateral Evolution of Unfair Competition Law

*Nuno Pires de Carvalho**

I. About unfair competition law in general

As a first note about unfair competition law, it should be emphasized that the rules that ensure fairness in trade competition are at the core of organized, economically free societies. Actually, those rules were summarized by Ulpianus' aphorism that is inscribed in Book 1, Title 1, Sec. 3 of the Institutes of Justinian: *Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* ("The maxims of law are these: to live honestly, to hurt no one, to give everyone his due.")¹

Consequently, it should not be a surprise that unfair competition law is at the core of intellectual property. This may sound strange to some, who believe that unfair competition does not fit within intellectual property. But it does. And the reason is not just because the Paris Convention for the Protection of Industrial Property says so,² but because of the role that repression of unfair competition plays in ensuring that intellectual property plays its role: promotion and protection of product, service and business differentiation. Intellectual property is the legal branch that promotes and preserves the intangible differentiating

* The author serves the Secretariat of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva, Switzerland, as Director of the Intellectual Property and Competition Policy Division. All views and opinions are the author's exclusively and do not necessarily coincide with the views of WIPO Member States.

1 The Institutes of Justinian are one of the three parts of the Corpus Iuris Civilis. An English version of the full text of the Institutes is available at <www.fordham.edu/halsall/basis/535institutes.asp> (last accessed on 29 August 2014).

2 Article 1(2) of the Paris Convention reads:

"The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition."

features that merchants and manufacturers introduce in goods and services so as to keep customers (thus avoiding that they switch to competitors) as well as to lure new customers. Differentiation can occur by external or internal factors. External differentiation refers to those elements that differentiate products, services and businesses by referring to features and elements that are external to them, such as location, prices, technical assistance, courtesy to customers, etc. Features and elements that are intrinsic to products, services and businesses generate internal differentiation: new and inventive technical features, creative forms and expressions, new shapes, prestige and reputation, etc. The intangible assets that directly or indirectly protect those external and internal features of products, services and businesses are the subject matter of intellectual property.

Repression of unfair competition operates when dishonest merchants resort to socially blameful conduct to eliminate differentiation. Therefore, repression of unfair competition corresponds to the deeply ethical dimension of business rivalry in free economies. Differentiation permits choices by consumers. Practices that use fraud to deceive consumers, so as to prohibit them to make informed choices or to lead them to make wrong choices through confusion or deceit, run against the very foundation that undergirds the institutional structures of economically free societies.

For this reason, even before society designed the first formal rules of appropriation of intangible differentiating assets, such as distinctive signs, norms imposing the fairness of competitive commercial behavior emerged. These norms can be identified with the emergence of the first societies whose economic life was organized upon a free economy – at least in part. That is why we can detect the first rules promoting fair competition in the first sets of written norms that have reached us, namely the Codes of Lipit-Ishtar, of c. 1,800 BC, and of Hammurabi, of c. 1,750 BC, both of Sumer.³ Other early expressions of statu-

3 See MANUEL MOLINA (ed. and translator), *La Ley Más Antigua – Textos Legales Sumerios*, Univ. of Barcelona, Barcelona, 2000. The relevant provisions of the code are laws 188 and 189, which read:

“188. If an artisan has undertaken to rear a child and teaches him his craft, he cannot be demanded back.

189. If he has not taught him his craft, this adopted son may return to his father’s house.”

tory language go further in association fairness in trade with moral and religious values. Those can be found in King Solomon's Book of Proverbs, 11,⁴ of c. 8th century BC, and in the Law of Twelve Tables, of 450 BC.⁵ Not surprisingly, given that Muhammad was a merchant, the Quran, of the 7th century, also expresses the same association of trade with honest weights and measures in language that is very similar to that of the Bible.⁶

These provisions deal with family matters on their face, but in reality law 188 deals with private appropriation of trade secrets. If an artisan had empowered an apprentice with the secrets of his craftsmanship, the latter's family could not claim him back and offer him to another artisan. This provision is actually about the prohibition of *débauchage*, a norm that appeared in many of the by-laws of medieval corporations and is expressed in footnote 10 of the TRIPS Agreement ("a manner contrary to honest commercial practices shall mean at least [...] inducement to breach [of [labor] contract]"). Law 188 is explained by the fact that in Sumer many artisans were not directly sponsored by the palace and the temples. By contrast with artists, who lived in the royal palaces, many artisans owned their shops. As Samuel Noah Kramer wrote, the most capable manufacturers and artisans sold their products in the towns' free markets, and they would be paid with goods or with money, normally in the form of silver disks or rings with a certain weight. See SAMUEL NOAH KRAMER, *The Sumerians – Their History, Culture, and Character*, Univ. of Chicago Press, 1973, at 74. Those two Hammurabi laws repeat language that was already contained in the Code of Lipit-Ishtar.

- 4 Verse 11.1 reads: "A false balance is abomination to the Lord: but a just weight is his delight." The same maxim is repeated in verse 20.10: "Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the Lord." The full and searchable text of the Bible is available at <www.biblegateway.com> (last accessed on 29 August 2014).
- 5 Table VIII, section 4, reads:
 "If a patron shall have devised any deceit against his client, let him be accursed."
 Ancient History Sourcebook, available at <www.fordham.edu/Halsall/ancient/12tables.asp>, last accessed on 29 August 2014.
- 6 In the Seventh Surat (The Heights), verse 7.85 reads: "And to [the people of] Madyan [We sent] their brother Shu'ayb. He said, O my people, worship Allah; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. So fulfill the measure and weight and do not deprive people of their due and cause not corruption upon the earth after its reformation. That is better for you, if you should be believers." In the Eleventh Surat (The Holy Prophet), verse 11.85 reads: "And O my people, give full measure and weight in justice and do not deprive the people of their due and do not commit abuse on the earth, spreading corruption." A full and searchable version of the Quran is available at <quran.com> (last accessed on 29 August 2014).

II. The evolution of multilateral unfair competition law

Until recently – say, some 40 years ago – the essence of unfair competition law did not change much. Its main, if not only, purpose has been the prevention and repression of commercial acts of competition that are morally reprehensible. The language found in the Bible, the Koran and the Law of Twelve Tables is an explicit expression of that moral dimension. This means that one can find in unfair competition law a moralistic background, which makes it subject to the variation of the thrust and the scope of its principles and rules from one society to another. But the foundations are the same: *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*.

Because this paper is about multilateral repression of unfair competition, this is not the place to trace the origins and the moment of the emergence of unfair competition law as a structured subset of principles and rules within intellectual property, given that such emergence occurred at the national level.⁷ At this time we will keep the focus on multilateral norms aiming at repressing unfair competition. Later we will come back to national protection in the context of the design of a new trend in its evolution and its (improbable at this juncture) impact on multilateral law.

For many years the international community has in vain searched for a consensual notion of unfair competition. We will see next how the Paris Convention and the TRIPS Agreement reflect the debates on that matter. At the outset, however, it should be emphasized that any attempt to find a definition of unfair competition that embraces all possible unfair trade practices is useless. The reality of business and the imagination of dishonest merchants are so vast that it is impossible for a law maker to encapsulate in a legal formula all possible manners of cheating competitors and consumers. Moreover, because the evolving nature of the way society sees business practices, what today is deemed a reprehensible conduct tomorrow it may not be so; moreover, behavior that what one

⁷ A concise explanation of how the law of repression of unfair competition has evolved at the national level in a few jurisdictions, since around 1850, when France introduced a provision in its Civil Code that provided that unlawful acts entailed an obligation to pay damages, can be found in WIPO, Protection against Unfair Competition, Geneva 1994, at 15–17.

particular society deems acceptable, another, led by different business traditions, does not. One example of this is comparative advertisement, which is acceptable in some countries, but not in others, even if Article 17 of the TRIPS Agreement implicitly admits it (provided comparative advertisement does not go beyond informing consumers about the characteristic of competing products and services).⁸

In this context, the idea expressed by the United States Supreme Court in *FTC v. Raladam Co.* (1931) is particularly significant:

“[The phrase ‘unfair methods of competition’] belongs to that class of phrases which do not admit of precise definition, but the meaning and application of which must be arrived at by what this court elsewhere has called ‘the gradual process of judicial inclusion and exclusion’.”⁹

Consequently, it seems a good (and realistic) approach that statutory language be concerned with stating the general principles on which unfair competition acts are repressed, and leave to the courts – and, eventually, to the competent governmental agencies – the task of assessing how facts relate to the principles. Flexibility, and not rigidity, is indeed the best way to address the fleeting nature of social beliefs as regards honesty in trade. As the Supreme Court of California said:

“It has been said by some judge or law-writer that ‘no fixed rules can be established upon which to deal with fraud, for, were courts of equity to once declare rules prescribing the limitations of their power in dealing with it, the jurisdiction would be perpetually cramped and eluded by new schemes which the fertility of man’s invention would contrive’.”¹⁰

In view of these considerations, the difficulties in adopting norms on the repression of unfair competition at the international level should not come as a surprise.

8 Article 17 of the TRIPS Agreement reads:

“Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.”

9 *FTC v. Raladam Co.*, 283 U.S. 643, 648 (1931).

10 *Weinstock, Lubin & Co. v. H. Marks*, Supreme Court of California, 109 Cal. 529 (1895).

Repression of unfair competition is dealt with at the multilateral level by provisions of the Paris Convention (Articles 1(2), 10*bis* and 10*ter*) and the TRIPS Agreement (Article 39, particularly footnote 10).

As the number of Article 10*bis* indicates, repression of unfair competition was not part of the original text of the Paris Convention.¹¹ It was added by the 1900 revision, upon a proposal made by the French delegation during the preparatory meeting of 1897.¹² The argument of the French delegation was that the silence of the 1883 version in regard of unfair competition was due to an oversight, which “should be repaired, in the interest of all Union Members. We have no doubts that all Union States will admit a provision that is in the very spirit of the Convention and to which it will form a logical and natural complement.”¹³ Initially, Article 10*bis* was composed of a single sentence (“The nationals of the Convention (Articles 2 and 3)¹⁴ shall benefit, in all Union States, from the protection granted to nationals against unfair competition.”), which corresponds more or less to the language of the first paragraph of the 1967 version.¹⁵

11 The particles *bis*, *ter*, *quater*, etc, placed next to the numbers of Paris Convention Articles indicate that the provisions thus designated are additions to the original text. Recently, WTO Members resorted to the same technique when they designated the amendment to Article 31 (as a result of the discussions on access to health in the context of the Doha negotiations) as Article 31*bis*.

12 See Actes de la Conférence Réunie à Bruxelles, Bureau International de l'Union, Bern 1901, at 164.

13 *Id.*

14 The original text, in French, mentioned “*Les ressortissants de la Convention*”. The word “*ressortissants*” indicates those persons who benefit from the Convention, i.e., both nationals and residents as well as those who are assimilated to nationals. Therefore the text as translated above is a simplification.

15 Article 10*bis* reads:

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

Between 1900 and 1967 – date of the last revision of the Paris Convention – Article 10*bis* was subject to several amendments that led, first, to the introduction of a somewhat vague definition of unfair competition (paragraph 2) and, later, to the establishment of a list of three illustrative examples of unfair competition (paragraph 3).

The revision made in Washington, in 1911, introduced a reference to unfair competition in what formerly was designated as Article 2 and now corresponds to Paragraph 2 of Article 1 (which lists the areas of industrial property covered by the Paris Convention).¹⁶ As a consequence of the inclusion of unfair competition in the list of matters covered by the Convention, its repression became automatically subject to national treatment. Therefore, Article 10*bis*, as such, had become redundant. For that reason, during the discussions in Washington, the British delegation proposed that such redundancy could be avoided by adding one example of acts of unfair competition.¹⁷ The British proposal, even though accepted in principle by a majority of delegations, was objected by a number of countries that feared that, by listing examples of unfair competition practices, it might be understood that all other practices would

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”

16 Initially, Article 1 contained the names of the countries that had accepted to form a Union for the protection of industrial property. The list of participating countries has been deleted, but the reference to the Union still persists in Article 1.1 of the Convention.

17 See Actes de la Conférence Réunie à Washington, Bureaux Internationaux Réunis, Bern 1911, at 105 and 305. The British proposal was the following:

“Article 10*bis* shall have the following content:

“The subjects or citizens of the Union countries shall benefit, in each of those countries, from an effective protection against unfair competition.

“The expression ‘unfair competition’ shall extend to the apposition on products of numbers, words or marks, used either in isolation or in form of arrangements or combinations, containing or not a trade mark, and being susceptible of being considered as aiming at making the public believe that the products or goods are originated from one person other than that from whom the products or goods are actually originated.”

In that same diplomatic conference the delegation of Russia proposed that it should be made explicit in the text of the Convention that “unfair competition also comprises the illegal act of [using] arms and national emblems.” *Id.* at 224.

be deemed fair.¹⁸ However, the argument that finally defeated the British proposal was the statement by the delegation of Austria that the “current status of its national law would not allow it to accept the provisions on special cases [of unfair competition], because they would preempt the legal measures concerning unfair competition, which are currently the subject of study by the Government and interested circles.”¹⁹ Anyway, the eventual problem of redundancy was solved by the drafting Commission, which interpreted Article 10*bis* as “a provision that may underline the principle already established in Article 2.”²⁰

The resistance of a large number of Paris Union Members against an illustrative (hence, non-exhaustive) list of examples of unfair competition practices was overcome in the negotiations that led to the revision of the Convention in 1925, at The Hague. According to the introductory report and proposals of the Secretariat of the International Bureau, the results of negotiations on unfair competition so far had generated “a general formula, too vague and too imprecise for it to establish appropriately the practical scope of that commitment and to ensure, across the whole territory of the Union, an efficient repression of unfair competition practices.”²¹ In view of the recently (i.e., post- World War I) acquired notion of the increased importance of the repression of unfair competition, and particularly in view of the studies elaborated by the League of Nations and the International Chamber of Commerce, the Secretariat proposed (i) to replace the term “undertake” (*s’engagent*) by the stronger term “are bound” (*sont tenus*) and (ii) to add three new provisions with examples of unfair competition practices. According to the Secretariat, the new proposal reflected the consensual resolutions of the delegates that, under the auspices of the League of Nations, gathered in Geneva, in 1924, to discuss protection against unfair competition. The new proposal was inspired by the following principles:

“1. Not to disturb the order established by the Convention and, in this article, to limit itself to deal with practices of unfair competi-

18 *Id.* at 305.

19 *Id.* at 310.

20 *Id.* Article 10*bis* was given the following language:

“All contracting countries undertake to ensure to the nationals of the Union effective protection against unfair competition.”

21 See Actes de la Conférence Réunie à la Haye, Bureau International de l’Union, Bern 1926, at 252–253.

tion that do not consist of acts of usurpation or misappropriation of marks or of false indications of source covered by other provisions (6, *6bis*, *6quater*, 9 and 10(1)).²²

“2. To draw a practical definition of unfair competition practices by means of the indication of what one considers those practices to be in the sense of Article *10bis* (no clear and complete definition being possible, both as to the substance and to the form), followed by a series of examples with an exclusively illustrative purpose.

“3. Once this framework is set, to list typical practices against which the contracting States establish appropriate measures.

“4. In order to avoid differences in treatment in view of the diversity of [national] laws, to establish one principle common to all Union Members as regards enforcement.”²³

The current language of Article *10bis* acquired its format from this proposal, with the exception of item 4, which was incorporated into paragraph 2 of Article *10ter*.²⁴ Item 2 was proposed in the following form:

“Any act contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes a practice of unfair competition, for example, the apposition on products, goods, packages, business papers or commercial documents, of false designations of industrial rewards (medals, certificates, honourable distinctions, awards, etc); false statements as regards raw materials or the manufacture of goods; false allegations, unfair discrediting the products or the goods of a competitor, etc.”²⁵

Item 3 gave rise to the following proposal:

“The contracting countries agree, in particular, to adopt appropriate civil measures and, in case of fraudulent practices, criminal measures, as regards the industrial or commercial use, manifestly susceptible of either creating confusion with the products or goods of another person, or misleading as to the actual origin of those products or goods:

22 This principle clarifies a point that has been (and still is) the subject of much confusion and misunderstanding in the doctrine: protection of trademarks and repression of unfair competition are different branches of industrial property law and, therefore, they are not only covered by different provisions but they are also ruled by different principles.

23 See Actes de la Conférence Réunie à la Haye, *supra* note 21, at 253.

24 The major difference between the current version of Article *10ter*(2) and the Bureau's proposal was that Article *10ter*(2) extends to enforcement of rights in trademarks, trade names and false indications of source, besides unfair competition.

25 See Actes de la Conférence Réunie à la Haye, *supra* note 21, at 255.

- a) of trade marks;
- b) of emblems, arms, signs or official stamps of control and guaranty;
- c) of commercial signs aiming at distinguishing the products or goods of one producer, manufacturer or merchant, such as names, firms, media titles²⁶ and other signs of any nature, such as shop signs,²⁷ packaging,²⁸ etc;
- d) of descriptions or figurative representations and their combinations;
- e) of any other designation relating to the origin of the product or of the good.”²⁹

That general approach having been accepted by delegations, subsequent debates focused on improving its language and, in particular, adding new examples of unfair competition practices. It was the delegation of Germany that proposed the language that, with changes, would be adopted as the basis of current paragraphs 2 and 3 of Article 10*bis*.³⁰ Germany proposed to adopt a second paragraph with the following text:

“Any act contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.”³¹

With the addition of the two words – “of competition” – that qualify the acts contrary to honest practices, this is the language that still prevails today. In fact, not all dishonest acts are acts of unfair competition, even if practiced by merchants. They must be acts of competition, that is, acts aiming at attracting competitors’ actual or potential clientele. Germany proposed, moreover, the addition of a third paragraph:

“The contracting countries undertake, in particular, to adopt appropriate civil measures and, in case of fraudulent practices, criminal measures, as regards [...]” (three examples follow).³²

26 “*Titres d’imprimés*” in the original French version.

27 “*Enseignes*” in the original French version.

28 “*Conditionnement*” in the original French version. It could be submitted that the term *conditionnement* might correspond to the modern notion of trade dress.

29 See Actes de la Conférence Réunie à la Haye, *supra* note 21, at 255.

30 *Id.* at 349.

31 *Id.*

32 *Id.*

When the Secretariat of the International Bureau suggested that appropriate criminal measures should be established in the event of fraudulent practices, as opposed to civil measures in all other cases, it was actually implying a dichotomy in the concept of unlawful acts of competition that has been long well established in European doctrine: *unlawful* competition as opposed to *unfair* competition. Unfair competition acts are those acts or practices that aim at deviating others' clientele with the recourse to fraudulent means. By contrast, acts of unlawful competition are those that divert others' clientele and are caused by imprudence or negligence.³³ As Georges Bry explained,

“The law must reach all acts that are prejudicial because of imprudence or negligence. There is not, as a matter of course, unfairness, since bad faith is absent; there is no unfair competition strictly speaking; but once the act is unlawful and violates a right, there is unlawful competition. Enforceability must not disappear; sanctions, however, must be attenuated in view of the circumstances.

“There is unfair competition when there is the intent to harm; there is unlawful competition when the harm is caused by a simple fault. Liability occurs in both events, but the interested parties must be careful in stating their complaints, because judges, particularly on appeal, shall not accept to scrutinize the means used in unlawful competition, while the requests were aimed at acts of unfair competition. (note omitted)”^{34/35/36}

The major difference between the two concepts is that unlawful competition is an objective tort that does not comprise the notion of intent. Intention is not relevant for characterizing an act of unlawful competi-

33 See GEORGES BRY, *La Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique*, 3rd ed., Recueil Sirey, Paris 1914, at 509.

34 *Id.* at 509–510.

35 See also JEAN-JACQUES BURST, *Concurrence Déloyale et Parasitisme*, Dalloz, Paris 1993, at 97 *et seq.*, distinguishing parasitic behavior from unfair competition.

36 It can be said that an act of unlawful competition stands somewhere between an antitrust violation and an act of unfair competition. Like antitrust violations, unlawful competition acts reduce or distort competition, but, unlike them market power is not needed to characterize them. And, unlike unfair competition acts, unlawful competition does not need dishonesty or fraud. On the increasingly blurred distinction between antitrust violations and unfair competition acts, see *infra* notes 61–63 and accompanying text.

tion.³⁷ By contrast, intention is everything for unfair competition: thus, an attempt to divert clientele by means of a fraudulent practice is an act of unfair competition, even if that attempt does not succeed.³⁸

This subtle dichotomy has not been retained by Paris Union Members. Instead they preferred to accept a general definition of unfair competition that relies on the notion of honesty in trade. Enforcement was left to domestic law – either through civil or criminal measures, or both. But the fact that Paris Union Members retained the notion of honesty and rejected the idea of establishing the dichotomy between unlawful and unfair competition means, ultimately, that the Convention only binds Members to repress *unfair* competition – Members being free, however, to repress *unlawful* competition. This conclusion is confirmed by the consistent rejection of Paris Contracting States of examples of practices that consist of parasitic acts that are not inherently fraudulent or dishonest.

In fact, at the Conference at The Hague, the delegation of Serbia-Croatia-Slovenia proposed to include in Article 10*bis*, as an example of subject matter protected against unfair competition,

“All news obtained by a newspaper or a news agency, in whatever form, their content or the method by means of which they would

37 See also MICHEL PELLETIER, *Droit Industriel – Brevets d’Invention, Marques de Fabrique, Modèles et Dessins, Nom Commercial, Concurrence Déloyale*, Baudry, Paris 1893, at 284. This author contends that intent is not necessary to characterize unfair competition for the purposes of enforcement under the French Civil Code. The only requisites necessary are the existence of harm and the practice of a fault attributable to the unfair competitor. *Id.*

38 However, the means used must be susceptible of reaching the result of deviating clientele. Under a general principle of criminal law, acts that cannot (by any possible means) reach a successful result of deviating a competitor’s clientele would not constitute an illegal attempt of unfair competition. For example, publishing an advertisement on a newspaper with false accusations against a competitor is unequivocally an act of unfair competition. But publishing that advertisement in the native language of a small tribe of the Amazon rain forest in a country where nobody can read that language would not be able to divert competitor’s clientele. As an attempt, it would not be an act of unfair competition given that the means used would be incapable to reach its end. It might, however, constitute another sort of tort.

have been transmitted [...] as long as their commercial value will subsist.”³⁹

The delegation of Serbia-Croatia-Slovenia reiterated its position at the voting session and received “the strongest support” of Spain. Such position was noted in the record, but not accepted by other delegations.⁴⁰

At the Diplomatic Conference of London, in 1934, Czechoslovakia endorsed the previous proposal of Serbia-Croatia-Slovenia, but with a caveat: protection against the unauthorized reproduction of news reports would be granted only during the first twenty-four hours that followed their first publication.⁴¹ Later, Czechoslovakia withdrew its proposal so as to support a substitutive proposal by the delegation of Germany, which submitted the following language for a new paragraph of Article 10*bis*(3):

“The disclosure, without authorization and with commercial purposes, of news reports, regardless of their content or means of transmission, made before the expiry of one day following the first publication, as well as any disclosure with commercial purposes without indication of the source.”⁴²

This proposal was the subject of an in-depth debate. Italy noted that, so far, news reports had not been protected either under the Paris Convention or the Berne Convention and therefore there was the need for lawmakers to look at that matter. Italy was in favour of the principle of mandatory citation of the source, where the disclosure is made with a commercial purpose, but it could not agree with the setting of a period of time,

“[F]or one too absolute rule might harm the public interest and would imply the recognition of property rights in information, which is inadmissible both for legal reasons and due to the fact that the same news may arrive at the same time to several persons.”⁴³

39 See Actes de la Conférence Réunie à la Haye, *supra* note 21, at 351. Alternatively, in the event other delegations deemed this proposal too broad, the delegation suggested that the protection could be limited to the news, provided they were transmitted under the title (or name) of the newspaper or news agency.

40 *Id.* at 580.

41 See Actes de la Conférence Réunie à Londres, Bureau International de l’Union, Berne 1934, at 289.

42 *Id.* at 420.

43 *Id.*

Italy said that protection should not target the news in itself, “but its priority, that is, the effort of the person who first, due sometimes to a considerable financial sacrifice, brought it to the knowledge of the public.”⁴⁴ Italy was thus making an explicit reference to the notion of protecting investors against parasitism, regardless of the nature of acts practiced by competitors so as to have access to and obtain gains from that investment. France expressed the same view, but added that to find a satisfactory formula for the protection of news might be difficult.⁴⁵ The United States said that news reports were not comprised in the formulation of Article 2 of the Paris Convention, which listed (then) the areas covered by industrial property. Moreover, it would be difficult to transpose that obligation into national law, for not only merchants and producers should be protected, but also authors, doctors, and even lawyers.⁴⁶ The delegations of Spain and Portugal said that the issue fitted better under the Berne Convention.⁴⁷ Belgium, Hungary and Poland (the national law of which already repressed the acts covered by the German proposal) supported the principle of the German proposal.⁴⁸ Austria, the United Kingdom and Denmark acknowledged the importance of the issue but, in their view, the matter was not yet ripe for being discussed in the framework of the Convention.⁴⁹ The representative of the International Chamber of Commerce noted that, even if that matter had been discussed by the Chamber, there had been no consensus on possible solutions.⁵⁰ Finally, when submitted to vote, the German proposal was rejected in view of the absence of consensus (13 votes in favour; 5 votes against [Austria, Denmark, United States, Finland, Japan]; 13 abstentions).

A second proposal by Czechoslovakia in the sense of including “any commercial use of a radioelectric transmission without the previous authorization of the broadcaster” as an example of unfair competition acts was also rejected (2 votes in favour; 12 votes against).⁵¹ The reference

44 *Id.*

45 *Id.*

46 *Id.*

47 *Id.*

48 *Id.*

49 *Id.*

50 *Id.* at 420–421.

51 *Id.* at 421.

to the commercial value of the news unequivocally implied a notion of parasitism. Unfair competition, if that idea had been accepted, would be no longer a matter of engaging in dishonest acts, but rather of benefiting from the efforts and the investment of competitors (with or without dishonesty). This notion has a close connection with the thrust of Article 39.3 of the TRIPS Agreement and the protection of undisclosed test data, as we will see below. Anyway, the Diplomatic Conference of 1934 was the last opportunity in which this issue was discussed. At the Conferences that followed the revision of London (Lisbon, in 1958, and Stockholm, in 1967), no proposal on extending repression of unfair competition to acts of simple parasitism was submitted.⁵²

It is important to note that a majority of delegations at The Hague were adamant that only bad faith could make an act to become contrary to honest practices in commerce.⁵³ Simply parasitic competition, as envisaged by the delegations of Serbia-Croatia-Slovenia and Germany was, therefore, excluded from the notion of unfair competition – at least for the purposes of the Paris Convention.

The resistance by the community of nations to extend protection of unfair competition to acts of parasitism – this word meaning acts that lead to the acquisition of competitive advantages without the need to resort to fraud or deceit, but merely to conduct that is otherwise censurable – was overcome by the Contracting Parties to the GATT in the dis-

52 Interestingly, it should be noted that in the history of the negotiations of the Paris Convention, the term “trade secrets” was used one single time, during the Conference at The Hague, by a delegate of Poland, who submitted a rather theoretical paper on the repression against unfair competition. See *Actes de la Conférence Réunie à la Haye*, *supra* note 21, at 474. Between 1900 and 1967 one cannot find any other reference to that term in the records of the six Diplomatic Conferences subsequent to the initial one of 1880 (in which, as said above, unfair competition was not mentioned). The notion of trade secrets was, however, implied, in the proposals aiming at characterizing the acts of inducing competitors’ employees to breach their contracts of employment (in French, *débauchage*) as acts of unfair competition: the French delegation submitted for the first time a proposal in this sense at the Diplomatic Conference of 1925 (*id.* at 349); France was followed by Italy (*id.* at 350). The French and Italian proposals were rejected by several delegations but the records of the Conference do not elaborate on the grounds of such rejection. *Supra* note 23, at 478.

53 *Id.* at 476.

cussions that led to Article 39.⁵⁴ A full description of the negotiations of Article 39 is not necessary here, given that it focuses on trade secret protection only – or, as it is euphemistically designated by the heading of Section 7 of Part II of the Agreement, “undisclosed information.”⁵⁵ However, it should be emphasized that, by accepting to protect confidential data obtained from tests necessary to prove the safety and efficacy of new chemical entities in order to obtain marketing approval of pharmaceutical and agricultural chemical products, trade negotiators of GATT Contracting Parties have abandoned the need for the finding of fraud in characterizing unfair competition. It is true that Article 39.1 refers to unfair competition, so one could eventually say that protection of test data, under Article 39.3, is nothing else than an element (even if new) of repression against unfair competition. However, Article 39.3 goes beyond that and does provide for certain rights that traditionally the law of unfair competition did not. Repression of unfair competition was about prohibiting merchants to resort to fraud and other dishonest practices to lure competitors’ clientele or to keep the dishonest merchant’s own clientele. Traditionally, the application of repression of unfair trade practices mechanisms required evidence of fraud, deceit, and dishonesty. But, by contrast, test data protection does not require such type of evidence. Test data protection gives those companies (“originators”) that first obtain pre-marketing approval of pharmaceutical and agrochemical products (“pioneer” products) upon evidence of their ef-

54 Article 39 of the TRIPS Agreement reads (in part):

“1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10*bis* of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

[...]

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.”

55 An explanation of the legislative history of Article 39 of the TRIPS Agreement, as well as of why the term “undisclosed information” has been retained – can be found in NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*, 4th edition, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2014, at 520–533 and 562–568.

efficacy and non-toxicity the right to oppose that governmental agencies rely on that evidence to register generic products, thus saving generics manufacturers the trouble and the costs of producing the evidence of the non-toxicity and the efficacy of their products. More directly, the substantive protection of test data requires governmental agencies to act, in the face of an application of the marketing approval of a generic drug, as if they knew nothing about the safety and efficacy of that drug, i.e., as if they had never approved it. This is far from traditional repression against unfair competition, for there is no fraudulent intent in a generics manufacturer that requests a governmental agency to approve a bio-equivalent product without the burden of developing its own data. That would be an attempt to free ride on the originator's data; that might be an act of attempted parasitism; but there would be no fraud.

In this regard, therefore, GATT Contracting Parties, in 1994 overcame the resistance that Paris Union Members showed in 1925, at The Hague, and in 1934, in London, to use the norms of repression of unfair competition to protect information.

Two factors may have strongly influenced this striking evolution in the multilateral law of unfair competition. First, the way in which the negotiations on protection of test data evolved may have played a role. When the United States presented its first proposal on the protection of test data, their intention was to ensure exceptions to secrecy, in a manner that permitted governmental authorities to disclose part of the confidential data submitted by companies for the sake of public security. Later, and as a result of the Supreme Court holding in *Ruckelshaus v. Monsanto* (1986), the United States changed its proposal from a mere exception to a mechanism of quasi-proprietary protection.⁵⁶ Perhaps, if the United States had started by making the second proposal at the outset, other Contracting Parties might be more reluctant in accepting such a bold shift. The second factor was perhaps more impacting: throughout the Uruguay Round, developing countries refused to accept that trade secrets were part of intellectual property, and therefore refused to negotiate their protection. Consequently, protection of trade secrets and, in particular, of test data as part of the repression of unfair

56 *Ruckelshaus v. Monsanto*, 467 U.S. 986 (1984). In *Ruckelshaus* the Supreme Court acknowledged the proprietary nature of the Monsanto's rights in confidential data submitted as a condition for obtaining marketing approval of agrochemical products.

competition, was negotiated by the United States, Switzerland, and the European Communities.⁵⁷ Those Contracting Parties, which host major pharmaceutical and agro-chemical companies, were ready to move from a more conservative and strict notion of unfair competition, based on reprehension of fraud and deceit, to a new and broader one, based on parasitism. By contrast, developing countries might not be ready to give such a bold step. However, and because they did not participate in the negotiations, when they signed the single trade package in April 1994, in Marrakesh, most of them were not fully aware of the serious consequences of test data protection.

In view of the discussion above, we can say that the multilateral law of unfair competition has two watershed moments: in 1900 Paris Union Members decided to associate unfair competition with the notion of fraud (and in 1934 they refused to depart from that association); and in 1994 WTO founding Members decided to extend the repression of unfair competition to parasitism. It is true that the TRIPS Agreement makes that association only as far as trade secret (indirect) protection is concerned, but the explicit reference of Article 39.1 to Article 10*bis* of the Paris Convention gives repression of trade parasitism a broader meaning, if not as an explicit rule, at least as an implied principle.

However, both under the Paris Convention and the TRIPS Agreement, unfair competition refers to the acquisition of a competitive advantage by means of reprehensible conduct. Such a competitive advantage may give rise to two different results:

(a) it may defraud consumers (thus diverting competitors' clients or preventing customers from switching to competitors); repression of this sort of unfair competition protects consumers directly and, indirectly, competitors; examples of this modality is found in Article 10*bis*(3)(1)

57 If Article 39.3 contains a certain ambiguity that gives rise to a number of flexibilities (which developing countries can use to facilitate the marketing approval of generic products) that was not the merit of developing countries but the result of the negotiating position of the European Communities, which at that time had two new Members (Portugal and Spain) that enjoyed a transitional period (until 1996) during which they were not obliged to grant protection to pharmaceutical inventions. Because of that, the EC refused to accept language proposed by the United States (and accepted by Switzerland) that would explain what "unfair commercial use" means (in terms very similar to those of Article 1711.6 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), which entered into force in 1994). See PIRES DE CARVALHO, *supra* note 55, at 566–568.

and (3) of the Paris Convention, and in footnote 10 of the TRIPS Agreement;

(b) it may also fraudulently harm competitors' ability to keep customers or attract new customers; repressing this sort of acts protects competitors directly and consumers, indirectly; examples are found in Article 10*bis*(3)(2) of the Paris Convention, as well as in Article 39.2 and 3, and footnote 10 of the TRIPS Agreement.

But, while at the multilateral level governments have struggled to expand the notion of unfairness from fraud to parasitism, at the national level things have moved faster and farther. Indeed, in some countries, the law of unfair competition has had its scope broadened from the notion of competitive advantages obtained by means of morally reprehensible conduct to competitive advantages obtained as a consequence of legally sanctioned conduct – i.e., without the need to check whether the conduct is morally reproachable. In other words, repression of unfair competition has moved from sanctioning subjective wrongdoing to repressing objective liability.

Perhaps the first expression of that move can be detected in the language of paragraph 1 of Section 5 of United States Fair Trade Commission (FTC) Act, of 1914 (15 U.S. Code §45), which reads:

“Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful.”

The FTC Act was approved at the same time as the Clayton Act (15 U.S. Code §§12–27). Both were aimed at supplementing the provisions of the Sherman Act (15 U.S.C. §§1–7), which was deemed as insufficient to prevent and repress antitrust violations because it would only affect large corporations and trusts. The main difference between the FTC and the Clayton Acts is that, while the latter is a pure antitrust statute, the FTC is much broader in scope. Actually, its thrust bifurcates with two areas of law: on the one hand, unfair competition; on the other, antitrust law. The central point of this bifurcation is in the distinction made by the provision between unfair methods of competition, on the one hand, and unfair or deceptive acts or practices, on the other. The second leg corresponds to the traditional, subjectively conceived notion of unfair competition, whereas the first one broadens its scope and may encompass antitrust violations – but not necessarily, because for a method of competition to be held unfair there is no need to prove the existence of

a dominant position. This broadened notion of unfair competition was explained by one of the proponents of the Act, George Rublee (an advisor to President Theodore Roosevelt), in the following terms:

“Fair competition is competition which is successful through superior efficiency. Competition is unfair when it resorts to methods which shut out competitors who, by reason of their efficiency, might otherwise be able to continue in business and prosper. Without the use of unfair methods no corporation can grow beyond the limits imposed upon it by the necessity of being as efficient as any competitor.”^{58/59}

In the already cited US Supreme Court opinion in *FTC v. Raladam* (1931), the relation between the three statutes is explained:

“Section 5 of the Trade Commission Act is supplementary to the Sherman Anti-Trust Act and the Clayton Act. [...] The latter was discussed and passed at the same session of Congress. The Sherman Act deals with contracts, agreements and combinations which tend to the prejudice of the public by the undue restriction of competition or the undue obstruction of the due course of trade, [...] and which tend to ‘restrict the common liberty to engage therein.’ [...] The Clayton Act, so far as it deals with the subject, was intended to reach in their incipency agreements embraced within the sphere of the Sherman Act. [...] The object of the Trade Commission Act was to stop in their incipency those methods of competition which fall within the meaning of the word ‘unfair.’ ‘The great purpose of both

58 *Apud* MARC WINERMAN, *The Origins of the FTC: Concentration, Cooperation, Control, and Competition*, 71 *Antitrust L.J.* 1, 67 (2003), available on the website of the Federal Trade Commission (<www.ftc.gov>, last accessed on 29 August 2014).

59 The FTC has identified three facts that must be considered when applying the relevant statutory language: consumer injury, violation of public policy, and unethical or unscrupulous conduct. See *FTC Policy Statement on Unfairness*, at <www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-unfair.htm> (last accessed on 29 August 2014). However, the FTC has concluded that the test on business ethics is “largely duplicative.” “Conduct that is truly unethical or unscrupulous will almost always injure consumers or violate public policy as well.” *Id.* Therefore, the third element does not serve as an independent basis for a finding of unfairness. *Id.* The statement makes it clear that the most important element of the FTC’s enquiry is the existence of consumer injury – the consumer injury “by an act of unfair trade practice [is] of equal concern before the law with the merchant injured by the unfair methods of a dishonest competitor.” *Id.* This is, therefore, not a matter of traditional unfair competition law, but of consumer law. However, the fact that the FTC gives more weight to the injury and the violation of public policy than to dishonesty is illustrative of an objective approach.

statutes was to advance the public interest by securing fair opportunity for the play of the contending forces ordinarily engendered by an honest desire for gain.' [...] All three statutes seek to protect the public from abuses arising in the course of competitive interstate and foreign trade. In a case arising under the Trade Commission Act, the fundamental questions are, whether the methods complained of are 'unfair,' and whether, as in cases under the Sherman Act, they tend to the substantial injury of the public by restricting competition in interstate trade and 'the common liberty to engage therein.' The paramount aim of the act is the protection of the public from the evils likely to result from the destruction of competition or the restriction of it in a substantial degree, and this presupposes the existence of some substantial competition to be affected, since the public is not concerned in the maintenance of competition which itself is without real substance. [...]”⁶⁰

Inspired or not by this very broad notion of unfair competition – which corresponds to any act of trade that generates or may generate a competitive advantage by means other than superior efficiency (excluded, of course, luck or governmental protection) – other countries have expanded the scope of application of their national unfair competition statutes. Actually, Section 5 of the FTC Act only gives standing to sue to the Federal Trade Commission. Private parties may not invoke that provision as a basis for bringing a lawsuit. Therefore, on the federal level, unfair competition acts may be redressed only by resorting to common law principles of torts and passing off. But several states in transposing Section 5 to the state level have given private parties the possibility of seeking court remedies. This is the case of the states of Louisiana (Title 51, section 1427 and 1433), and Washington (19.330 and 19.330.60) (see Table below). This movement towards the expansion of unfair competition law may be detected with more intensity after the 1980s, perhaps as a consequence of the increasing liberalization of the economies in the Thatcher-Reagan era, which has attenuated centralized governmental overseeing of the markets and has put more responsibility on private businesses. Another factor may have also been the increased exposure of national companies to foreign competition as a result of trade globalization, and the consequently increased commercial rivalry and accompanying risks of failure.

60 *FTC v. Raladam Co.*, 283 U.S. 643, 647, 648 (1931).

Without the intention to be exhaustive, it is possible to detect three important movements in the expansion of unfair competition law on the national level:

- a number of national statutes have made the repression of unfair competition not only an independent mechanism of ensuring differentiation (the primary and ultimate function of intellectual property), but also a complementary tool, in addition to the available mechanisms of enforcement of statutory obligations in general, and of intellectual property in particular;
- some national statutes have brought the repression of competition closer, or at least in coordination, with antitrust enforcement – either by according competition authorities the mandate of repressing unfair competition practices (e.g. Vietnam, Ecuador, Colombia), or by setting certain unfair competition practices as anti-competitive practices (e.g. compare Art. 4(g) of Law 20,169/2007, of Chile, on unfair competition,⁶¹ with Art. 9(18) of the Organic Law on the Regulation and Control of Market Power, of 2011, of Ecuador;⁶² see also, in general, 15 U.S. Code § 45, the “FTC Act”, as mentioned above);
- some statutes have expanded the notion of unfair parasitism even further than Article 39.3 of the TRIPS Agreement to acts that merely imply association and therefore try to build on rivals’ reputation in the context of large sports events, such as ambush marketing.

The table that follows gives a clear picture (which is far from being complete) of the first designated trend – national statutes define unfair competition as objective wrongdoing, consisting of mere breaches of the law. Some breaches are targeted in order to pursue specific public poli-

61 Article 4(g) of Law No. 20,169, of 2007, provides:

“In particular, and the following list not being exhaustive, the following are deemed unfair competition acts:

[...]

g) The manifestly abusive exercise of legal actions with the purpose of embarrassing the operation of a market agent.”

62 Article 9(18) of the Organic Law for Regulation and Control of Market Power, of 2011, provides:

“In particular, the practices that constitute abuse of market dominance are:

[...]

“18. Unjustified legal actions that result in the restriction of access or the permanence in the market of current or potential competitors.”

cies, such as protection of the environment, compliance with mandatory technical standards, respect for certain types of property (e.g. property related to information technology, including copyright in software) and compliance with migration law (as is the case of Spain), just to name a few. Some countries have gone even farther, and have made an act of unfair competition any breach of a statute – of any kind – that generates a competitive advantage.

The consequence of this expansion is that, besides making a wrongdoing that was purely subjective (because based on finding of fraud) to become objective (based on fact finding – the breach of a statute), transforms the enforcement of unfair competition law in a parallel mechanism of intellectual property enforcement. Until the enactment of statutes like those of the states of Louisiana and Washington, which qualified infringement of copyright in computer software as an unfair trade practice, and those of Ecuador, Peru and Colombia, which extended the notion of unfair competition practices to the breach of any statute whatsoever (hence, including intellectual property statutes), were enacted, generally repression of unfair competition would be called upon only when special titles of intellectual property were absent. For example, in the event of the violation of a registered trademark, the enforcement mechanisms of trademark law would be applied. But in the case of the violation of an unregistered trademark, in those countries where trademark rights cannot arise from use, the remedy available was repression of unfair competition. In some countries, however, it is now possible to invoke both trademark and unfair competition laws, i.e., it is possible to invoke them cumulatively to seek judicial redress.⁶³

In view of today's expansion of unfair competition law, one may say that in those countries that, like the United States, Colombia or Ecuador, have bifurcated unfair competition with antitrust, the thin line between unfair competition law and antitrust law is designed by the combination of two elements: the unfair nature of the act (unfairness being defined no longer in subjective, but rather in objective terms, hence concerning new categories of facts) and the degree of the direct or indirect effect on

63 This approach can generate serious problems of territoriality, particularly when unfair competition laws are invoked against the importation of products and services.

Unlawful acts that lead or may lead to a competitive advantage as unfair competition practices*							
	Labor laws	Laws on immigrant workers	Rules on business activities*	Rules on market behavior**	Rules on property rights, including software	Rules on property in information technology	Statutes in general
Australia			Law/2010, Part IVB, art. 51ACA(1)				
Bangui Agreement (16 countries)			Annex VIII, art. 7(g) 1999				
Colombia							Law 256/ 1996, Art. 18
Ecuador							Law/2011, art. 27(9)
Germany				Law/2010, art. 4(11)			
Peru							Leg. Dec. 1.044/2008, art. 14(1)
Spain		Law/1991, art. 15		Law/1991, art. 15			
United States – Louisiana					LA Rev Stat §51:1427 (2011)		
United States – State of Washington						RCW 19.330 (2011)	
Switzerland	Law of 1986, art. 7						

* This list is not exhaustive.

** E.g., norms concerning pre-inspection of production units for making certain regulated products; technical standards; etc.

*** E.g., norms on price controls; on weights and measures; on labelling etc.

competition (antitrust requiring a sizeable effect on competition).⁶⁴ An act of unfair competition occurs when it generates the possibility of acquiring a competitive advantage of any sort, as a result of a dishonest, fraudulent or otherwise unlawful act. The act of unfair competition becomes an antitrust violation when it is practiced by a competitor with a dominant position on the relevant market or that may lead to such a position.

However, it is worth emphasizing that, in spite of these differentiating factors, unfair competition law, as expanded, becomes conceptually very close to antitrust, because the unfair nature of the reprehensible acts is not necessarily linked, either directly or indirectly, to one or more competitors, but rather to competition. In other words, an act of unfair competition does not need to be unfair to competitors, but to competition in general. A very recent expression of this subtle – but rather significant – closing of the gap between unfair competition and antitrust was the recent opinion of the United States Supreme Court in *FTC v. Actavis* (2013). In *Actavis* the Supreme Court held that the anticompetitive nature of patent litigation settlements that consist of reverse payments⁶⁵ must be scrutinized through the lens of the rule of reason.⁶⁶ In *Actavis* there was no discussion about market shares, which is a fundamental canon of antitrust cases. The deal between the involved companies had

64 The already cited WIPO note on unfair competition makes a more general distinction between the two fields of law:

“The rules on the prevention of unfair competition and those on the prevention of restrictive business practices (*antitrust law*) are interrelated: both aim at ensuring the efficient operation of a market economy. They do so in different ways, however: antitrust law is concerned with the preservation of the *freedom of competition* by combating restraints on trade and abuses of economic power, while unfair competition law is concerned with ensuring fairness in competition by forcing all participants to play according to the same rules.”

Supra note 8, at 12. It is not very clear, however, how the fact of obliging all competitors to play according to the same rules is sufficient to distinguish unfair competition law from antitrust law, given that the even if the latter may operate differently in some areas of business (*e.g.*, private monopolies being condemned and state monopolies being occasionally tolerated), at least those areas of business that are subject to abide by it are not entitled to any sort of differentiated treatment.

65 Payments are “reverse” in the sense that, contrary to the normal practice, in those invalidation patent litigation settlements the plaintiff obtains a license but it is the defendant – the licensor – who pays.

66 *FTC v. Actavis*, 133 St. Ct. 2223 (2013).

simply affected competition. Therefore, given its abnormal nature, in view of the disruption of the way patent law should operate in normal circumstances, the deal might be unfair to competition and to consumers (but not to the competitors – the deal was good for them, after all).⁶⁷

III. Trends in the evolution of unfair competition at the multilateral level

The previous section has shown that the notion of unfair competition as stated in national statutes has been expanded considerably, by contrast with multilateral agreements. It is foreseeable that this contrast will persist. In other words, it is not probable that in the next years discussions may emerge at multilateral norm-setting fora, such as WIPO or the WTO, aiming at expanding the coverage of unfair competition. Several reasons explain this reluctance.

First, it should be noted that a number of WTO Members (e.g. Brazil, India and South Africa) are still struggling to implement the advances of the TRIPS Agreement in the field of unfair competition, in particular as regards the substantive protection of test data concerning new pharmaceutical chemical entities (Article 39.3). Those countries, keen to promote the early market entry of generic products, so as to put pressure on prices, have refused to grant protection to those data against unfair commercial use – either by refusing exclusive protection or by failing to subject the use of those data by sanitary authorities to mandatory reasonable remuneration. Therefore, bringing the expansion of unfair competition law to the negotiations table might be a cruel reminder to those

67 The closest the Court went to acknowledging the existence of power in the relevant market was in the statement that “where a reverse payment threatens to work unjustified anticompetitive harm, the patentee likely possesses the power to bring that harm about in practice. [...] At least, the ‘size of the payment from a branded drug manufacturer to a prospective generic is itself a strong indicator of power’ – namely, the power to charge prices higher than the competitive level.” *Id.* However, the implied view that where a patent exists market power automatically ensues is completely at odds with the Supreme Court’s view that patents alone do not provide for market power. *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*, 382 U.S. 172 (1965). Therefore, even if, in *FTC v. Actavis* (2013, *supra* note 66), the Supreme Court used terminology that is specific to the enforcement of Sherman Act or Clayton Act provisions, it based its holding on a broadened understanding of unfair trade practices.

countries of their delinquency in implementing outstanding (since 2000) TRIPS obligations. In 2011 an interesting, yet unnoticed, episode occurred in WIPO that illustrates such a state of mind. In 2011 the WIPO Secretariat proposed to the Program and Budget Committee to include work on test data protection for the biennium 2012–2013. The proposal was made in very neutral terms, in the sense that it called for a collection of practices by Member States and the enumeration of different ways possible of implementing Article 39.3.⁶⁸ In the debates that ensued suggestions were made that such work should not result from a proposal of the Secretariat but rather from a decision of Member States, which should approve its scope, modalities and terms of reference. Anyone with minimum knowledge of the operation of international organizations knows that this idea would bring unsurpassable political obstacles to a practical implementation of the proposal, besides consuming an enormous amount of time and useless efforts. In the end, upon a request by Brazil, the proposal was dropped.⁶⁹ And yet the idea would benefit a large number of developing country Member States, because in practice it would be implemented by reopening the WIPO Model Provisions on Protection against Unfair Competition, of 1996, and replacing its provision that refers to the implementation of Article 39.3 (which reflects, albeit inaccurately, the language contained by the TRIPS Agreement and does not provide for any clarification on what “unfair commercial use” of test data means)⁷⁰ with a menu of options that countries could use as

68 The proposal was drafted in the following terms:

“Article 39 of the TRIPS Agreement refers to protection of test data as an element of protection against unfair competition as provided by Article 10*bis* of the Paris Convention. The impact of test data on access to pharmaceuticals and food security requires a deep understanding of the nature, rationale and legal regimes available for test data protection. WIPO’s work in this area would be oriented towards the collection of national practices and the identification of different (flexible) manners of implementing protection of test data, thus providing a menu of available options from which Member States could draw the legal design in accordance with their national public policies.”

WO/18/5, of 26 July 2011, at 123.

69 See Report, Program and Budget Committee, Eighteenth Session, Geneva, 12 to 16 September 2011, WO/PBC/18/22, of 12 April 2012, at 113–114.

70 Article 6(4) of the WIPO Model provisions on Protection against Unfair Competition reads:

“Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, shall be considered an act of unfair competition if it consists or results in

they saw fit. This means that any future multilateral discussions aiming at seeking convergence, even if a *soft* one only, by means of guidelines or model provisions, on the possible expansion of unfair trade law – which, as shown, is not opposed by developing countries, as the examples of Colombia, Peru and Ecuador show – may have been made hostage by fears concerning the implementation of Article 39.3 (or the lack thereof) and the associated threat of disputes under the WTO Dispute Settlement Mechanism.

Second, it is striking that in the myriad of bilateral and regional trade agreements subsequent to the entry of the TRIPS Agreement into force, such as free trade agreements, investment agreements and trade partnerships, and which contain more or less detailed new commitments on intellectual property, provisions on unfair competition (other than on parasitism as regards test data) are absent. This absence is particularly striking in view of the main purpose of the intellectual property chapters of those free trade agreements, which is to increase protection in

-
- (i) an unfair commercial use of secret test or other data, the origination of which involves considerable effort and which have been submitted to a competent authority for the purposes of obtaining approval of the marketing of pharmaceutical or agricultural chemical products which utilize new chemical entities, or
 - (ii) the disclosure of such data, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.”

WIPO Publication No. 832(E), of 1996 (reprinted in 1997). Unfortunately, this provision was elaborated in 1996, when experience in test data protection had not yet been acquired and with which the experts that formed part of the group that elaborated the model provisions were obviously unfamiliar. Actually, the text above contains ambiguities and at least one major flaw. First, of course, it fails to explain what the expression “unfair commercial use” means. This omission is justified in a text like the TRIPS Agreement, where constructive ambiguity may be appropriate, but not in a text that aims at clarifying how unfair competition should be repressed. Second, the reference to “the course of industrial or commercial activities” makes no sense. The protection of test data impacts on the granting or not of marketing approval by sanitary authorities. Per definition, the unauthorized use of confidential test data by sanitary authorities in granting marketing approval to a generic product has the nature of “commercial use” but does not consist of “industrial or commercial activities.” And lastly, the use of the disjunctive form in subparagraphs (i) and (ii) is mistaken. Protection against disclosure (even if with exceptions) is additional to protection against unfair commercial use, not alternative. In other words, a WTO Member does not discharge itself from implementing Article 39.3 just by ensuring confidentiality. It must, in addition to confidentiality, provide for protection against unfair commercial use.

those areas where the TRIPS Agreement is seen as insufficient or ineffective by the trading partners. Unfair competition could be easily seen as an area that was neglected by TRIPS negotiators if we take the progressive evolution of national unfair competition law into consideration. Considering that those trade agreements will be a new *acquis* in every new negotiation that may lead – in an uncertain future – to a full revision of the TRIPS Agreement, or – in an even more remote future – a revision of the Paris Convention, that silence is particularly significant.⁷¹

It seems quite obvious that the community of nations, at this stage, does not see usefulness in engaging on discussions on unfair competition law.

71 The Memberships of both institutions have been particularly negligent in complying with the provisions that call for a regular review of the substantive commitments in those agreements (Paris Convention, Article 18, and TRIPS Agreement, Article 71).

The Law Applicable to Unfair Competition in Switzerland and in the European Union

*Benedetta Ubertazzi**

I. The necessity of determining the applicable law

Art. 10^{bis} of the 1883 Paris Convention for the Protection of Intellectual Property¹ establishes that «(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition. (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition. (3) The following in particular shall be prohibited: (i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods». Art. 10^{bis} of the Paris Con-

* Full-Tenured Aggregate Professor of International Law, School of Law, University of Macerata, Italy. I would like to express my sincere gratitude to Professors Jacques de Werra, François Dessemontet, Gian Paolo Romano for discussing this paper with me and kindly providing me with relevant material and to Pierre Heuze for sharing with me constructive feedbacks throughout the process of editing this work.

1 See Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, UNTS, Vol. 828, p. 305 ff. For a list of States parties see the official website of WIPO at <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>> (last accessed 29 August 2014); See Frauke Henning-Bodewig, International Protection Against Unfair Competition – Art. 10^{bis} Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions, IIC 1999, p. 233–241; Frauke Henning-Bodewig, International Protection Against Unfair Competition, in: F. Henning-Bodewig (ed.), International Handbook on Unfair Competition, Munich 2013, p. 9 ff.

vention focuses on a corporative model, aimed at protecting individual business in competition. Subsequently, however, unfair competition law evolved to a social or institutional model, aimed at protecting consumers and public interest also. Since paragraph 3 of art. 10^{bis} lists many different examples of unfair competition acts, it allows to interpret the entire Article in line with the new social and institutional model also, despite its origin. In addition, in recent years international standards have been created in line with the new social and institutional model, aimed at protecting consumers and public interest also². 175 States are parties to the Paris Convention, including all EU Member States and Switzerland. Thus, art. 10^{bis} of the Paris Convention harmonises the substantive laws of the majority of States of the international community.

Furthermore, the TRIPs agreements incorporates the Paris Convention by reference and establishes additional standards and specific references to unfair competition acts related to geographical indications (Art. 22) and undisclosed information (Art. 39)³. All WTO Member States are parties to the TRIPs agreement, and therefore 159 countries, including

2 See PEDRO DE MIGUEL ASENSIO, *The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?*, in: S. Leible/A. Ohly (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Tübingen 2009, p. 165 ff.

3 See Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, (signed in Marrakesh, Morocco, 15 April 1994) available at <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm> (last accessed 29 August 2014). The TRIPs agreement incorporates various IP conventional norms by reference, including the principles of territoriality and national treatment. However, the TRIPs agreement also «departs from the long tradition whereby international IP conventions confined themselves to imposing on Members only negative obligations, in particular by requiring national treatment of foreigners, and takes the unprecedented step of mandating positive obligations, including most-favoured nation treatment and greatly expanding minimum IP protection standards». See MARCO RICOLFI, *The First Ten Years of the TRIPs Agreement: Is There an Antitrust Antidote Against IP Overprotection Within TRIPs?*, 10 *Marquette Intellectual Property Law Review* 2006, p. 305 ff. See also MARCO RICOLFI, *The Interface between Intellectual Property and International Trade: the TRIPs Agreement*, *Italian Intellectual Property* 2002, p. 29; CHRISTOPHER WADLOW, *Including Trade in Counterfeit Goods: The Origins of TRIPs as a GATT Anti-counterfeiting Code*, *Intellectual Property Quarterly* 2007, p. 350 ff.; FRAUKE HENNING-BODEWIG (*supra* note 1), p. 233; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 1.

all EU Member States and Switzerland⁴. Thus, the TRIPs agreements further harmonises the substantive laws of the majority of States of the international community.

Also, in the European Union regional context further harmonization of the Member States' national laws derives from the EU Directives 2005/29 on unfair business-to-consumer commercial practices, the so-called «Unfair Commercial Practice Directive», and from the Directive 2006/114 concerning misleading and comparative advertising⁵. Other Directives harmonize the national law related to specific advertisements of certain products⁶. Recently in 2013 the EU Commission proposed a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure⁷.

Further harmonisation of national substantive laws derives from international instruments of soft law adopted in the frame of intergovernmental organizations, among which the WIPO Model Provisions on

-
- 4 For a list of States parties of the WTO and therefore of the TRIPs agreement see the official website at <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm> (last accessed 29 August 2014).
- 5 See Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council ('Unfair Commercial Practices Directive'), OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39; See Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising, OJ L 376, 27.12.2006, p. 21–27.
- 6 See for instance Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use, OJ L 311, 28.11.2001, p. 67–128; Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products, OJ L 152, 20.6.2003, p. 16–19. On these Directives see PEDRO DE MIGUEL ASENSIO, Régimen jurídico de la publicidad transfronteriza, Madrid 2005, p. 270 ff.
- 7 COM/2013/0813 final – 2013/0402 (COD), available at <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0813:EN:NOT>> (last accessed 29 August 2014). See ANSGAR OHLY, Harmonizing the Protection of Trade Secrets: Challenges and Perspectives, in: J. de Werra (ed.), The Protection of Trade Secrets, Geneva/Zurich 2013, p. 25 ff.

Protection against Unfair Competition of 1996, art. 1 of which defines acts of unfair competition as «any act or practice, in the course of industrial or commercial practices, that is contrary to honest practices» as well as acts and practices listed in Arts. 2 to 6. Namely, acts included in the following headings: (a) causing confusion with respect to another's enterprise or its activities (Art. 2), (b) damaging another's goodwill or reputation (Art. 3), (c) misleading the public (Art. 4), (d) discrediting another's enterprise or its activities (Art. 5), and (e) unfair competition with respect to secret information (Art. 6)⁸.

Additional harmonisation of national substantive laws derives from international instruments of soft law adopted in the frame of international organizations of an academic and private nature, among which the following. First, the 1983 Cambridge Resolution of the Institute de droit International on the Conflict-of-laws Rules on Unfair Competition⁹, which besides establishing PIL rules on unfair competition, characterises unfair competition in art. 1 according to which «the area covered by this Resolution can broadly be defined, as in Article 10^{bis} of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as 'any act of competition contrary to honest practice in industrial or commercial matters'. In particular this Resolution covers: 1) passing off one's goods as those of another; 2) improper appropriation of a competitor's efforts, including the sale of a competitor's goods under the representation that these goods are of one's own manufacture and improper appropriation and disclosure of trade secrets; 3) improper advertising; 4) defamation or disparagement of a competitor in relation to his products or business; 5) unfair price competition, such as selling below cost or price discrimination; 6) improper interference with a competitor's business, as, for example, by enticing his employees to leave his employ, inducing breach of

8 WIPO, Model Provisions on Protection against Unfair Competition, WIPO Publication No 832(E) Geneva, 1996. Also, WIPO, Protection Against Unfair Competition – An Analysis of the Present World Situation, WIPO Publication No 825(E) (1994). See MARTIN ILLMER, Unfair competition and acts restricting free competition, in: P. Huber (ed.) Rome II Regulation, Munich 2011, p. 150; ANDREW DICKINSON, The Rome II regulation: the law applicable to non-contractual obligations, Oxford 2008, p. 392 ff.; FRAUKE HENNING-BODEWIG (*supra* note 1), p. 233 ff.

9 See MICHAEL HELLNER, Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition. A Commentary on Article 6 of the Rome II Regulation, in: P. Sarcevic/P. Volken/A. Bonomi (eds.), Yearbook of Private International Law 2007, p. 68 ff.; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 149–150.

a competitor's contract or interference with a competitor's supplier and customer relations»¹⁰. Second, in 1994 Resolution on the 'Effective protection against unfair competition under Article 10^{bis} Paris Convention of 1883', and in 2010 Resolution on 'Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law' adopted by AIPPI, the Association for the Protection of intellectual Property¹¹. Third, in 2011 a new version of the Advertising and Marketing Communication Practice (Consolidated ICC Code) was adopted by ICC – the world's business organization, whose membership is composed of thousands of enterprises from all sectors in every part of the world¹². Fourth, in 2014 the Guides on Self-Regulation were provided for by the European Advertising Standard Alliance¹³.

In this harmonised context, it might seem that the application of one or the other substantive laws of States parties would lead to same results and determining the applicable law to a cross-border case of unfair competition would be irrelevant. Yet, this conclusion does not convince.

First, international instruments harmonising substantive laws, like the Paris Convention or the TRIPs agreement, and their so-called «substantive norms of private international law», like art. 10^{bis} of the Paris Convention and Arts. 22 and 39 of the TRIPs agreement, regulate only certain elements of the cross-border relationship, rather than its entirety. Thus, these substantive norms of private international law (hereinafter PIL) constitute just a partial alternative to the conflict of laws solution.

10 Institut de droit international, Session of Cambridge – 1983, The Conflict-of-laws Rules on Unfair Competition, (Twenty-first Commission, Rapporteurs: Messrs Willis L.M. Reese and Frank Vischer), *Annuaire*, vol. 60-II, p. 284, and available on the official website at <http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1983_camb_01_en.PDF> (last accessed 29 August 2014).

11 AIPPI, Executive Committee of Copenhagen, June 12 – 18, 1994, AIPPI Yearbook 1994/II, pages 398 – 404 and AIPPI, Congress Paris 2010, October 6, 2010, AIPPI Yearbook 2010/III, both available at <<https://www.aippi.org>> (last accessed 29 August 2014).

12 See the Code on the official webpage at <[http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/Advertising-and-Marketing-Communication-Practice-\(Consolidated-ICC-Code\)/>](http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/Advertising-and-Marketing-Communication-Practice-(Consolidated-ICC-Code)/>) (last accessed 29 August 2014). On the previous draft see PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 2.a.

13 Available on the official page at <<http://www.easa-alliance.org/Publications/Guides-on-Self-Regulation/page.aspx/267>> (last accessed 29 August 2014). See FEDRICO UNNIA, *Il controllo autodisciplinare della pubblicità in sede europea*, *Giurisprudenza pubblicitaria* 1998, p. 43 ff.

Consequently, it is still necessary to establish the law applicable to the non-regulated parts of the relevant relationship¹⁴.

Second, despite the harmonization rendered by art. 10^{bis} of the Paris Convention, by the TRIPs agreement and by the aforementioned international instruments, States parties' substantive laws on unfair competition still differ¹⁵. On the one hand, for instance in the UK the existence of a general civil wrong of «unfair competition» is denied, and rather the concepts of passing off, injurious falsehood, libel and slander are adopted¹⁶, in France the general law of torts applies to unfair competition acts;¹⁷ in Sweden unfair price competition does not exist (save when it constitutes predatory pricing contrary to the law against restriction of competition) and improper interference with a competitor's business is characterised as a general tort, rather than as an unfair competition act¹⁸.

14 TITO BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, Padova 1996, 2 ed., p. 186.

15 See ADAIR DYER, *Unfair Competition in Private International Law*, in: *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1988, vol. 212, p. 404 ff.; ROGER DE VREY, *Towards a European Unfair Competition Law: A Clash Between Legal Families*, The Hague 2005; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), p. 165 ff.; FRAUKE HENNING-BODEWIG, *Unfair Competition Law. European Union and Member States*, The Hague 2006, p. 138; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 147 fnt. 13; RICHARD PLENDER/MICHAEL WILDERSPIN, *The European Private International Law of Obligations*, London 2009, 3 ed., p. 602 ff.; JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford 2011, 2 ed, p. 861. See also NUNO PIRES DE CARVALHO, *The Modern Trends in the Multilateral Evolution of the Repression Against Unfair Competition*, p. 77 ff. in this volume; NICOLAS BINCTIN, *Le droit de la concurrence déloyale – perspectives européennes et françaises*, p. 77 ff. in this volume.

16 See ALEXANDER THUNKEN, *Multi-state advertising over the Internet and private international law of unfair competition*, *International and Comparative Law Quarterly* 2002, p. 910 ff.; CHRISTOPHER WADLOW, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, London 2004, par. 2-03; ALBERT VENN DICEY/JOHN MORRIS/LAWRENCE COLLINS, *The Conflict of Laws*, London 2008, Second Supplement of the 14 Ed., p. 305; ANDREW DICKINSON (*supra* note 8), p. 392; JAMES FAWCETT/JANEEN CARRUTHERS/SIR PETER NORTH, *Cheshire, North and Fawcett, Private international law*, Oxford 2008, 14 ed., p. 809 ff.; JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANS (*supra* note 15), p. 861.

17 See the case-law interpreting arts. 1382–1383 of the French Civil Code. See MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 147 note 13; JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANS (*supra* note 15), p. 861.

18 See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 68.

On the other hand, in Germany¹⁹ and in Switzerland specific statutes on unfair competition are established²⁰, and in Italy the civil code regulates the specific tort of unfair competition²¹. Consequently, the application of one law or the other of States parties to the Paris Convention and the TRIPs agreements might lead to different outcomes and then it is relevant to establish the law applicable to cross-border cases of unfair competition. The law applicable to transnational acts of unfair competition is determined through private international law.

The following pages will then examine closely the Swiss and the EU conflict of laws rules related to unfair competition. In contrast, other private international law main areas concerning unfair competition also will not be addressed by this paper, namely international jurisdiction and recognition and enforcement of judgments.

II. Comparison between the Swiss and the EU PIL norms

In Switzerland, the Federal Private International Law Act of 18 December 1987 (hereinafter: Swiss PIL Act)²² includes art. 136 on «unfair competition», according to which «1. Claims based on a tort of unfair competition are governed by the law of the State in whose market the results occurred. 2. If the tort injuries affect exclusively the business interests

-
- 19 See Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, on which see JOSEF DREXL, Internationales Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, in: H. J. Sonnenberger (ed), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, vol. 11, Internationales Wirtschaftsrecht. Art. 50–245 EGBGB, Munich 2006, 4 ed., p. 750 ff.; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 147 note 13; JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANS (*supra* note 15), p. 861.
- 20 See Swiss Competition Law, on which see WALTER STOFFEL, Swiss Competition Law: Where from and Where to?, in: P. Gauch/F. Werro/P. Pichonnaz (eds.), Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, Genève 2008, p. 677 ff.
- 21 Art. 2598 CC-It; See PATRIZIA DI TULLIO, Sub art. 2598, in: L. C. Ubertazzi (ed.), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova 2012, 5 ed., p. 2059 ff.
- 22 See ADAM SAMUEL, The New Swiss Private International Law Act, International and Comparative Law Quarterly 1988, p. 681 ff.; BERNARD DUTOIT (ed.), Droit international privé suisse: commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bale 2005, 4 ed.; ANDREAS BUCHER (ed.), Loi sur le droit international privé: convention de Lugano, Bale 2011.

of a specific competitor, the applicable law is that of the injured firm's registered office. 3. The above provisions do not affect Article 133, paragraph 3». According to art. 133(3), then «when the illegal act damages a previously existent relationship between the tortfeasor and the damaged party, the related claims shall be regulated by the law applicable to that relationship».

In the EU, art. 6 of the Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)²³, entitled «unfair competition and acts restricting free competition», states that «1. The law applicable to a non-contractual obligation arising out of an act of unfair competition shall be the law of the country where competitive relations or the collective interests of consumers are, or are likely to be affected. 2. Where an act of unfair competition affects exclusively the interests of a specific competitor, Article 4 shall apply». According to Article 4, then, «1. Unless otherwise provided for in this Regulation, the law applicable to a non-contractual obligation arising out of a tort/delict shall be the law of the country in which the damage occurs irrespective of the country in which the event giving rise to the damage occurred and irrespec-

23 OJ L 199, 31.7.2007, pp. 40 ff. On this Regulation see ALBERTO MALATESTA (ed.), *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe. The "Rome II" Proposal*, Cedam 2006; XANDRA KRAMER, *The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued – Introductory Observations, Scope, System, and General Rules*, *Nederlands Internationaal Privaatrecht* 2008, pp. 414–424, available at <<http://ssrn.com/abstract=1314749>> accessed 15 January 2014; TOSHIYUKI KONO, *Non-Contractual Obligations Critical and Comparative Analysis of the Rome II Regulation on Applicable Laws to Non-Contractual Obligations and the New Private International Law in Japan*, in: J. Basedow/H. Baum/Y. Nishitani (eds.), *Japanese and European Private International Law in Comparative Perspective*, Tübingen 2008, pp. 221–241, available at <<http://ssrn.com/abstract=1983625>> (last accessed 29 August 2014); SYMEON SYMEONIDES, *Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity*, *American Journal of Comparative Law* 2008, available at <<http://ssrn.com/abstract=1031803>> (last accessed 29 August 2014); PIETRO FRANZINA, *Il regolamento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")*, in: *Le nuove leggi civili commentate* 2008, p. 971 ff.; ANDREW DICKINSON (*supra* note 8), p. 392 ff.; ANDREW DICKINSON, *The Rome II Regulation: the law applicable to non-contractual obligations. Updating supplement*, Oxford 2010; COSTANZA HONORATI, *Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali*, in: F. Preite/A. Gazzanti Pugliese (eds.), *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, Torino 2011, p. 483 ff.

tive of the country or countries in which the indirect consequences of that event occur. 2. However, where the person claimed to be liable and the person sustaining damage both have their habitual residence in the same country at the time when the damage occurs, the law of that country shall apply. 3. Where it is clear from all the circumstances of the case that the tort/delict is manifestly more closely connected with a country other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law of that other country shall apply. A manifestly more closer connection with another country may be based in particular on a pre-existing relationship between the parties, such as a contract, that is closely connected with the tort/delict in question».

The following pages will analyse the similarities between the Swiss PIL Act and the Rome II Regulation. Yet, they will not address cases where acts of unfair competition might constitute restrictions to competition, intellectual property rights (hereinafter IPRs) infringements and personality rights violations also²⁴. In these cases, before the competent judicial authorities the interested damaged party may raise concurrent claims. Each claim is regulated by the law applicable to it²⁵. Therefore, with regard to the Swiss PIL Act, besides art. 136 on unfair competition, art. 137 determines the law applicable to restriction of competition, arts. 133 and 139 establish the law regulating violations of personality rights, and art. 110 paragraph 1 determines the law applicable to IPRs infringement²⁶. With regard to the Rome II Regulation, besides art. 6 paragraphs 1 and 2 on unfair competition, paragraphs 3 and 4 of this art. 6 determine the law applicable to restrictions of competition²⁷, and

24 BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 485; ANDREA BONOMI, Sub art. 136, in: ANDREAS BUCHER (ed.) (*supra* note 22), p. 1139; MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 68; JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANS (*supra* note 15), p. 864; BENEDIKT BUCHNER, Sub art. 6, in: G.-P. Calliess (ed.), Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, The Netherlands 2011, p. 453; JOSEF DREXL (*supra* note 19), p. 799.

25 See BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 485; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1139; MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 68.

26 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140.

27 ELENA RODRÍGUEZ PINEAU, La ley aplicable a la responsabilidad derivada de actos contrarios a la libre competencia, Anuario español de Derecho internacional privado 2007, para 15; PETER MANKOWSKI, Das neue international kartellrecht des Art. 6 Abs. 3 der Rom II-Verordnung, Recht der intern. Wirtschaft 2008, p. 177 ff.; FRANCESCO MUNARI, L'entrata in vigore del regolamento «Roma II» e i suoi effetti sul *private antitrust enforcement*, Diritto del commercio internazion-

art. 8 establishes the law applicable to IPRs infringements²⁸. Yet, falling defamation and violations of personality rights outside the scope of the Rome II Regulation according to art. 1(2)(g)²⁹, their applicable law is determined by the relevant conflict of laws rules of the forum State. Finally, if different claims are brought before the seized courts and conflicts or accumulation of rights arise, these conflicts shall be corrected by

ale 2008, p. 281 ff.; CATHERINE KESSEDJIAN, Les actions collectives en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires de la concurrence et le droit international prove, in: G. Venturini/S. Bariatti (eds), Nuovi Strumenti del diritto internazionale. Liber Fausto Pocar., Milano 2009, p. 533 ff.; ELENA RODRÍGUEZ PINEAU, Conflict of Laws Comes to the Rescue of Competition Law: The New Rome II Regulation, *Journal of Private International Law* 2009, p. 311 ff.; JONATHAN FITCHEN, Choice of Law in International Claims based on Restrictions of Competition: Article 6(3) of the Rome II Regulation, *Journal of Private International Law* 2009, p. 337 ff.; STEFANIA BARIATTI, Problemi di giurisdizione e di diritto internazionale privato nell'azione antitrust, in: Lorenzo Pace (ed.), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Napoli 2013, p. 267 ff.

- 28 See MATTHIAS LEISTNER, Unfair Competition Law Protection Against Imitation: A Hybrid under the Future Art. 5 Rome II Regulation?, in: J. Basedow/J. Drexl/A. Kur/A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Tübingen 2005, p. 131 ff.; MARTA PERTEGÁS SENDER, Intellectual Property and Choice of Law Rules, in: ALBERTO MALATESTA (*supra* note 23), p. 227 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO, Cross-border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition between Jurisdictions, in: *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2007, p. 117; NERINA BOSCHIERO, Infringement of Intellectual Property Rights. Comment on Article 8 of the Rome II Regulation, *Yearbook of Private International Law* 2007, p. 87 ff.; STEFANIA BARIATTI, The Law Applicable to the Infringement of IP Rights under the Rome II Regulation, in: S. Bariatti (ed.), *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, Padova 2010, p. 63 ff.; NERINA BOSCHIERO/BENEDETTA UBERTAZZI, Report for Italy, in: T. Kono (ed.), *Intellectual Property and Private International Law*, The Hague 2012, p. 707 ff.; BENEDETTA UBERTAZZI, *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen 2012, p. 199 ff. See also STEVEN ANDERMAN/ARIEL EZRACHI (eds.), *Intellectual Property and Competition Law. New Frontiers*, Oxford 2011, p. 495 ff.; JOSEF DREXL (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Cheltenham, 2008, p. 490 ff.; JÜRGEN BASEDOW, Foundations of Private International Law in Intellectual Property, in: J. Basedow/T. Kono/A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena*, Tübingen 2010, p. 12 ff.
- 29 Art. 1(2)(g) of the Rome II Regulation excludes from its material scope «violations of privacy and rights relating to personality, including defamation». See MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 151.

adapting the substantive laws applicable to each claims, so to avoid indemnifying the interested damaged twice for the same damages³⁰.

III. Specific PIL rules for unfair competition

Both the relevant specific norms on unfair competition of the Swiss PIL Act and of the Rome II Regulation do not characterize this notion. To this purpose, in relation to the Swiss PIL Act relevance shall be given to the *lex fori*, and therefore to the Swiss substantive law³¹. Art. 2 of the Swiss Law on Unfair Competition (hereinafter: LCD)³² includes in this notion all behaviour and business attitudes that are misleading or that violate the rules of *bonos mores* of trades and that impact on competitors or that distort consumer's economic behaviours³³. Thus, art. 136 applies to all civil claims of a tort nature that derive from acts of unfair competition, irrespective of their being brought before criminal, administrative or civil judicial authorities³⁴. Art. 136 applies also to claims brought by consumers associations, provided that these claims are admissible under the applicable law³⁵. Yet, art. 136 does not determine the law applicable to administrative or criminal measures that may be adopted against unfair competition acts³⁶. Furthermore, the effects of unfair competition acts on the validity of single contractual clauses or contracts in their entirety are governed by the law applicable to the contracts at stake³⁷.

With respect to art. 6 of the Rome II Regulation, its category of unfair competition shall be understood as an autonomous notion, rather than

30 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1139. See also MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 68.

31 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1138.

32 See *supra* para I.

33 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1138.

34 See BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 484–485; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1138.

35 See BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 487; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1138.

36 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1139.

37 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1139.

according to the *lex causae* or the *lex fori*³⁸. In autonomously characterising the notion of unfair competition, then, relevance shall be given to the aforementioned EU Directives on unfair commercial practices³⁹ and on misleading and comparative advertising⁴⁰. These Directives do not contain any conflict of laws rules⁴¹, but establish a single regulatory framework for unfair competition practices and illegal advertising across the European Union⁴². On the one hand, the Directive on unfair business-to-consumer commercial practices defines an act of unfair competition as one that is contrary to the requirements of professional diligence and that materially distorts the economic behaviour of the average consumer to whom it is directed (Art. 5(2) a) and b); provides specific criteria for the definition of misleading and aggressive practices; and lists in an annex commercial practices to be considered as unfair. On the other hand, the Directive concerning misleading and comparative advertising aims at protecting competitors and traders against misleading advertising and the unfair consequences thereof (Art. 1); provides the conditions under which comparative advertising is permitted; and defines the notions of misleading and comparative advertisement.

Yet, both of these Directives concern only acts directed against consumers (Arts. 1 and 2) or respectively acts affecting traders (Art. 1)⁴³, whilst the notion of unfair competition provided for by art. 6 of the Rome II Regulation is broader⁴⁴. In fact, art. 6(1) adopts as a principle connecting factor not only the country where competitive relations are affected, but

38 See ALBERT VENN DICEY/JOHN MORRIS/LAWRENCE COLLINS (*supra* note 16), p. 304; MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 68; MATTHIAS LEISTNER (*supra* note 28), p. 135 ff.; JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANS (*supra* note 15), p. 861 ff.; BARBARA BUCHNER (*supra* note 24), p. 452. *Contra* PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), p. 165, who advocates the application of the *lex causae*; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 147.

39 See ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1138; COSTANZA HONORATI, The Law Applicable to Unfair Competition, in: ALBERTO MALATESTA (*supra* note 23), p. 141–142; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 148.

40 See MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 148.

41 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1138; COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 143.

42 COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 141 ff.

43 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1138.

44 See ALBERT VENN DICEY/JOHN MORRIS/LAWRENCE COLLINS (*supra* note 15), p. 306; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 149.

also the State where the collective interests of consumers are affected. In addition, art. 6(2) specifically addresses cases where acts of unfair competition affect the interests of specific competitors. Furthermore, according to Recital 21 of the Rome II Regulation, art. 6 shall be intended as a conflict-of-law rule, which ensures that the market economy functions properly by protecting not only consumers and the general public, but also competitors⁴⁵. Also, the Commission's Explanatory Memorandum to the Proposal of the Rome II Regulation (hereinafter: the Explanatory Memorandum) lists as examples of unfair competition «acts calculated to influence demand (misleading advertising, forced sales, etc.), acts that impede competing supplies (disruption of deliveries by competitors, enticing away a competitor's staff, boycotts), and acts that exploit a competitor's value (passing off and the like)»⁴⁶. Thus, the notion of unfair competition provided for by art. 6 of the Rome II Regulation shall be autonomously characterised in a broader way than with respect to the EU Directives in question.

To this purpose, relevance shall be given to the aforementioned art. 10^{bis} of the Paris Convention⁴⁷; arts. 22 and 39 of the TRIPs agreement; WIPO Model Provisions on Protection against Unfair Competition⁴⁸; 1983 Cambridge Resolution of the Institute de droit International on the Conflict-of-laws Rules on Unfair Competition⁴⁹; IIC Advertising and Marketing Communication Practice Code⁵⁰; and Guides on Self-Regulation of the European Advertising Standard Alliance⁵¹. Also, relevance shall be given to national legislations, provide that this legislation is consistent with principles common to all, or the last majority at least, of Member States⁵². Drawing from these national and international sources acts of unfair competition shall be defined as acts in the

45 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 56 and p. 68.

46 COM (2003) 427 final, 15. See JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANNS (*supra* note 15), p. 861.

47 See MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 149.

48 See MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 150; ANDREW DICKINSON (*supra* note 8), p. 401.

49 See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 68; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 149–150.

50 See PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 2.a).

51 See *supra* para I.

52 See ANDREW DICKINSON (*supra* note 8), p. 401.

competitive context contrary to honest and fair business practice, which interfere with the competitive interests of competitors or exclusively of a specific competitor, or with the collective interest of consumers.⁵³

According to art. 15 of the Rome II Regulation, then, the law applicable to unfair competition, as determined by art. 6, shall govern «(a) the basis and extent of liability, including the determination of persons who may be held liable for acts performed by them; (b) the grounds for exemption from liability, any limitation of liability and any division of liability; (c) the existence, the nature and the assessment of damage or the remedy claimed; (d) within the limits of powers conferred on the court by its procedural law, the measures which a court may take to prevent or terminate injury or damage or to ensure the provision of compensation; (e) the question whether a right to claim damages or a remedy may be transferred, including by inheritance; (f) persons entitled to compensation for damage sustained personally; (g) liability for the acts of another person; (h) the manner in which an obligation may be extinguished and rules of prescription and limitation, including rules relating to the commencement, interruption and suspension of a period of prescription or limitation». Particularly, art. 6 of the Rome II Regulation applies to all civil claims related to unfair competition acts sanctioned by private law remedies, irrespective of their being brought before criminal, administrative or civil judicial authorities⁵⁴. Yet, art. 6 of the Rome II Regulation does not apply to administrative or criminal measures that may be adopted against unfair competition acts. The conflict rules of administrative and criminal law of the forum State will then determine the law applicable to these measures⁵⁵.

IV. Principle connecting factor: affected market

Both art. 136(1) of the Swiss PIL Act and art. 6(1) of the Rome II Regulation determine the applicable law through a common connecting factor of a principal nature, namely that of the country whose market is af-

53 See ALBERT VENN DICEY/JOHN MORRIS/LAWRENCE COLLINS (*supra* note 15), p. 306; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 151.

54 MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 152.

55 MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 152.

affected, confirming the prevailing trend in this respect⁵⁶. Yet, they adopt different modalities in their way of expressing this factor.

Particularly, art. 136(1) designates the law of the State in whose market the result occurred. This rule illustrates the majority opinion of the Swiss legal writing and court practice according to which in a tort case the place where the damage occurs is the place where the object or interest that is protected by the rule giving rise to liability is located at the time of the injury⁵⁷. Thus, in cases of unfair competition the place of the relevant injury is the place where the competition itself is damaged, hence the place where the market is located⁵⁸.

Art. 6(1) of the Rome II Regulation focuses on the country where competitive relations or the collective interests of consumers are affected. Recital 2 of the Rome II Regulation further clarifies that «collective interests mean interests which do not include the cumulation of interests of individuals who have been harmed by an infringement». According to the Explanatory Memorandum, the connecting factor of the country where competitive relations or the collective interests of consumers are affected is inspired by a number of consumer-protection directives and particularly by Directive 98/27, that grants consumers enforcement mechanisms in the form of injunctions⁵⁹.

The connecting factor of the country where competitive relations or the collective interests of consumers are affected posed by art. 6(1) of the Rome II Regulation formally differs from the one used in article 6(3) for antitrust, namely the country where the market is affected. Yet, according to the Explanatory Memorandum no difference was intended between these connecting factors, but rather the effect on competitors' and consumers' interests is to be equated with the effect on the affected

56 See *infra* para VIII.

57 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 54; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140.

58 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 54; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140. The same opinion is shared by the German and Italian literature and case-law. See JOSEF DREXL (*supra* note 19), p. 799; COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 151.

59 See Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests, OJ L 166, 11.6.1998, p. 51. The Commission has proposed amendments to this Directive, see COM(2003) 241 final of 12.5.2003 and COM(2006) 692 final of 16.11.2006. See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 55.

market⁶⁰. This is confirmed by the legislative history of art. 6, which illustrates that the connecting factor adopted for unfair competition was understood as designating the law of the affected market⁶¹. In fact, when antitrust was added to the draft Rome II Regulation during the Council negotiations, the first Presidency drafts used the single connecting factor of the «country where competitive relations or the collective interests of consumers are affected» for the entire category of «unfair competition, including an act restricting free competition». The adoption of different connecting factors for unfair competition and antitrust appeared at a later stage, when art. 6 was divided into paragraphs according to the present structure. Then, the criterion of the affected market was used for antitrust, just because it corresponded to its traditional connecting factor⁶².

In adopting the connecting factor of the affected market, both art. 136 of the Swiss PIL Act and art. 6(1) of the Rome II Regulation clarify the PIL rule for torts in general, as it is stated by Recital 21 of the Rome II Regulation, according to which «the special rule in Article 6 is not an exception to the general rule in article 4(1) but rather a clarification of it». This clarification is welcome⁶³ since it allows to better locate the connecting factor of the PIL rules for torts in general, namely «the State where the damage occurs or is likely to occur». In fact, even though this place of damage could theoretically be interpreted as the place of the affected market, stating this expressly makes it clearer that the relevant values at stake are competitive relations and consumers' interests, rather than single competitors interests⁶⁴. Therefore, acts of unfair competition shall

60 See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 56; FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano 2013, p. 127; JOSEF DREXL (*supra* note 19), p. 799.

61 See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 56. On the legislative history of art. 6 see also COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 127–128; ANDREW DICKINSON (*supra* note 8), p. 392 ff.

62 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 150; MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 56.

63 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 153; FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI (*supra* note 60), p. 123. See also MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 52 ff., according to whom the clarification provided for by Art. 6 might itself need some additional clarifications.

64 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 150. See also *supra* para I.

be located on the affected markets, whilst the personal damage suffered by single competitors should play no role in this respect⁶⁵.

As highlighted by the Explanatory Memorandum of the Rome II Proposal⁶⁶, this conclusion is in line with the case-law rendered by the European Court of Justice, now Court of Justice of the European Union (hereinafter: ECJ), in interpreting the corresponding international jurisdiction criterion of art. 5(3) of Brussels I Regulation, according to which «a person domiciled in a Member State may, in another Member State, be sued: / [...] 3. in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur»⁶⁷. In relation to this rule, and to its corresponding one of the Brussels Convention, the ECJ has rendered many different interpretative judgments. With particular regard to the location of the place where the damage occurs, in the *Mines de potasse* case the ECJ posed the ubiquity theory by maintaining that where the place of the event which gave rise to liability in tort and the place where that event results in damage are not identical the expression «place where the harmful event occurred» in article 5(3) of the Brussels Convention must be understood as covering both the place where the damage occurred and the place of the event giving rise to it. Then, the plaintiff may sue the defendant either in the courts

65 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 150.

66 See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 53; COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 152.

67 The Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters, was then communitarized by the Council Regulation (EC) 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I Regulation), which was revised by the Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast) (so called Brussels I Regulation Recast). The Brussels I Recast is published in: OJ 20 December 2012, L 351/1, and will apply from 10 January 2015 (see Article 81). See also the Lugano Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters of 16 September 1988, that was revised by the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters concluded in Lugano on 30 October 2007. The signatories of such last Conventions are the Swiss Confederation, the European Community, the Kingdom of Denmark, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland. The Lugano Convention serves as a parallel agreement to the Brussels Convention of 1968. See FAUSTO POCAR/ILARIA VIARENGO/FRANCESCA CLARA VILLATA (eds.), *Recasting Brussels I*, Padova 2012.

for the place where the damage occurred or in the ones for the place of the event which gave rise to the damage⁶⁸. Yet, the ubiquity theory does not play any role in relation to art. 6 of the Rome II Regulation, which designates just the law of the place where the damage occurred, rather than the law of the place of the event giving rise to it.

Then, in the *Dumex France* decision the ECJ stated that art. 5(3) indicates the place where the tortious act, namely the event originating the damage, directly produced its harmful effects upon the person who is the victim of that event⁶⁹. In contrast, no relevance shall be given to the place where the indirect consequences of the tortious event arise, since article 5(3) of the Brussels Convention cannot be interpreted as «permitting a plaintiff pleading damage which he claims to be the consequence of the harm suffered by other persons who were direct victims of the harmful act to bring proceedings against the perpetrator of that act in the courts of the place in which he himself ascertained the damage to his assets»⁷⁰.

Furthermore, in the *Marinari* judgment the ECJ held that «the place where the damage occurred» under art. 5(3) of the Brussels Convention does not include the place where the victim suffered financial damage arising from the initial damage, eventually located in a different country.⁷¹ This judgment was then confirmed by the ECJ decision in *Rudolf Kronhofer*⁷², according to which the expression «place where the harmful event occurred» of article 5(3) does not refer to the place where the claimant is domiciled or where his assets are concentrated. Otherwise, the determination of the court having jurisdiction would depend on matters that were uncertain, such as the place where the victim's assets are concentrated. Also, a different interpretation of art. 5(3) would run counter to the strengthening of the legal protection of persons es-

68 See ECJ C-21/76 *Handelskwekerij G. J. Bier BV v Mines de potasse d'Alsace SA* [1976] ECR 1735, conclusions.

69 See ECJ C-220/88 *Dumex France, Tracoba v Hessische Landesbank* [1990] ECR I-49. See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 152.

70 See ECJ C-220/88 *Dumex France* (*supra* note 69), para 22. See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 152.

71 See ECJ C-364/93 *Marinari v Lloyds Bank* [1995] ECR I-2791. See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 53.

72 See ECJ C-168/02 *Rudolf Kronhofer v Marianne Maier and Others* [2004] ECR I-6009, paras 20–21.

tablished in the EU, by enabling the claimant to identify easily the court in which he may sue and the defendant reasonably to foresee in which court he may be sued, which is one of the objectives of the Convention and of the Brussels I Regulation⁷³. Also, a different interpretation of art. 5(3) in most cases would give jurisdiction to the courts of the place in which the claimant is domiciled, thus posing a *forum actoris*, which is not favoured by the Brussels Convention and by the Brussels I Regulation except in cases where these expressly so provide⁷⁴.

The conclusion that acts of unfair competition should be located on the affected markets, whilst the personal damage suffered by single competitors should play no role in this respect is in line with a sets of academic principles that were elaborated recently⁷⁵. In fact, Section 301(2) of the 'Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes' adopted in the frame of The American Law Institute⁷⁶, establishes that «the law applicable to

73 See ECJ C-256/00 *Besix* [2002] ECR I-1699, paras 25 and 26.

74 See ECJ C-168/02 *Rudolf Kronhofer* (*supra* note 72) para 20.

75 For a comparison of the rules of the sets of principles at stake see EDITORIAL, Special Issue on Private International Law and Intellectual Property, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC)* 2012, p. 173 et seq. (available at <<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012>> (last accessed 29 August 2014), and the following studies: PAULIUS JURČYS, *International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes*, JIPITEC 2012, p. 174 et seq.; BENEDETTA UBERTAZZI, *Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property: a Comparison for the International Law Association*, JIPITEC 2012, p. 227 et seq.; Rita MATULIONYTĖ, *IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association*; BENEDETTA UBERTAZZI, *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property: a Comparison for the International Law Association*, JIPITEC 2012, p. 306 et seq.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO, *Internet Intermediaries and the Law Applicable to Intellectual Property Infringements*, JIPITEC 2012, p. 350 et seq.; AXEL METZGER, *Transnational Law for Transnational Communities The Emergence of a Lex Mercatoria (or Lex Informatica) for International Creative Communities*, JIPITEC 2012, p. 361 et seq. The sets of principles at stake are adopted as the basis of the work of the Committee on IP and PIL, instituted in the frame of the International Law Association in 2010. Rapporteur of the Committee is Professor Toshiyuki Kono, and co-rapporteur are Professors Pedro de Miguel Asensio and Axel Metzger. See the official webpage at <<http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037>> (last accessed 29 August 2014).

76 Proposed Final Draft, 30 March 2007, Philadelphia 2007. On these ALI Principles see TOSHIYUKI KONO, *Intellectual Property Rights, Conflict of Laws and International Jurisdiction: Applicability of ALI Principles in Japan*, Brook-

a non-contractual obligation arising out of an act of unfair competition is the law of each State in which direct and substantial damage results or is likely to result, irrespective of the State or States in which the act giving rise to the damage occurred». Similarly, art. 303 of the «Transparency of Japanese Law Project, Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property»⁷⁷, states that «the applicable law to unfair competition shall be the law of the place where the results of unfair competition occur or are to occur». Art. 304 of the «Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights, Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan (Waseda University Global COE Project)», of 14 October 2010, establishes that «(3) The applicable law to non-contractual obligation arising out of an act or acts initiating unfair competition is the law of the state in which a direct and substantial damage caused by the act(s) occurs or is expected to occur»⁷⁸. Yet, the Principles for Conflict of Laws

lyn Journal of International Law 2004–2005, p. 865 ff.; CATHERINE KESSEDIAN, Current International Development in Choice of Law: An Analysis of the ALI Draft, in: J. Basedow/J. Drexler/A. Kur/A. Metzger (eds.) (*supra* note 28), p. 19 ff.; AXEL METZGER, Transfer of Rights, License Agreements, and Conflict of Laws: Remarks on the Rome Convention of 1980 and the Current ALI Draft, in: J. Basedow/J. Drexler/A. Kur/A. Metzger (eds.) (*supra* note 28), p. 61 ff.; FRANÇOIS DESSEMONTET, Resolution Through Conflict of Laws: A European Point of View on the ALI Principles—Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, Brooklyn Journal of International Law 2005, p. 850; ROCHELLE DREYFUSS, Resolution Through Conflict of Laws: The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?, Brooklyn Journal of International Law 2005, p. 819 ff.; DARIO MOURA VICENTE, La propriété intellectuelle en droit international privé, in: Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye, 2008, vol. 335, p. 424 ff.; ANNETTE KUR/BENEDETTA UBERTAZZI, The ALI Principles and the CLIP Project – a Comparison, in: S. Bariatti (ed.) (*supra* note 28), p. 89 ff.; AXEL METZGER, Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet, Brussels-I-Regulation, ALI-Principles and Max Planck Proposals, in: S. Leible/A. Ohly (eds.) (*supra* note 2), p. 251; FRANÇOIS DESSEMONTET, The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation, in: J. Basedow/T. Kono/A. Metzger (eds.) (*supra* note 28), p. 31 ff.

77 Finalised in 2009 and published in: J. Basedow/T. Kono/A. Metzger (eds.) (*supra* note 28), p. 394. See *ibidem* for the comments to this Proposal.

78 See Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights (Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan (Waseda University Global COE Project)) of

in Intellectual Property of the European Max Planck Group⁷⁹, state that they may be applied *mutatis mutandis* to «(b) disputes involving allegations of unfair competition arising from the same set of facts as relating allegations involving intellectual property rights». Thus, these Principles require that the norms related to IPRs disputes be adapted to unfair competition⁸⁰.

Furthermore, under both art. 136(1) of the Swiss PIL Act and art. 6(1) of the Rome II Regulation, the application of the law of the affected market is not conditioned by the foreseeability of the injury to the competitor's business or to consumers. In this respect, then, these norms are different to the aforementioned 1983 Cambridge Resolution of the Institute de droit International on the Conflict-of-laws Rules on Unfair Competition, according to which «the application of the law of the market is conditioned by the foreseeability of the injury to the competitor's business»⁸¹.

Also, art. 136(1) of the Swiss PIL Act and art. 6(1) of the Rome II Regulation oblige each economic player to respect the norms on unfair competition that are in force in every States in which his/her acts are capable of originating some effects. Thus, these PIL rules are modelled on the territorial approach adopted with respect to IPRs, involving the distributive application of the national laws concerned to each affected markets, according to the territoriality principle which leads to the so-

October 14, 2010, available at < <http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf> > (last accessed 29 August 2014).

79 (CLIP Principles) (published 31 August 2011). Available at <<http://www.cl-ip.eu>> (last accessed 29 August 2014). On the CLIP Principles see ANNETTE KUR/BENEDETTA UBERTAZZI (*supra* note 76), p. 89 ff.; CHRISTIAN HEINZE, A Framework for International Enforcement of Territorial Rights: the CLIP Principles on Jurisdiction, in: J. Basedow/T. Kono/A. Metzger (eds.) (*supra* note 28), p. 53; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO, Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles, in: J. Basedow/T. Kono/A. Metzger (eds.) (*supra* note 28), p. 239; AXEL METZGER, Applicable Law under the CLIP-Principles: A Pragmatic Reevaluation of Territoriality, in: J. Basedow/T. Kono/A. Metzger (eds.) (*supra* note 28), p. 157; EUROPEAN MAX PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY (CLIP), Conflict of laws in intellectual property: the CLIP principles and commentary, Oxford 2013.

80 ANNETTE KUR/BENEDETTA UBERTAZZI (*supra* note 76), p. 115 ff.

81 See Art. II. See ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140.

called mosaic approach⁸². In cross-border cases, then, art. 136(1) of the Swiss PIL Act and art. 6(1) of the EU Rome II Regulation might determine more than one applicable laws to the same illegal behaviour, each of which might regulate differently the legitimacy and the effects of the relevant act of unfair competition on the respective market, originating a *depeçage*.

The strict territoriality of art. 136(1) of the Swiss PIL Act and art. 6(1) of the EU Rome II Regulation is, however, partially mitigated. First, when a local market is affected just indirectly, the national substantive law on unfair competition is not applicable. The application of the Swiss law under art. 136(1) cannot be grounded solely on the fact that by adopting unfair commercial practices on foreign markets certain Swiss enterprises prejudice the Swiss reputation abroad, negatively affecting national exportations. These are just indirect consequences that are not relevant in determining the applicable law under art. 136(1) of the Swiss PIL Act⁸³. In addition, this conclusion is in line with the aforementioned ECJ case-law rendered in interpreting the corresponding international jurisdiction criterion of art. 5(3) of Brussels I Regulation.

Second, among the substantive rules on unfair competition certain so called self-limited norms apply just to local competitors, rather than to economic players who exercise their main activities abroad and originate only minor effects on the interested internal market. Self-limited norms are for instance the ones regulating sales, the display of prices and the opening hours of stores and magazines⁸⁴.

Third, regarding acts of unfair competition perpetrated through the internet, to affect a national market the mere accessibility of the interested website does not suffice, but rather a direct commercialisation on that market of the relevant advertised products or services is necessary⁸⁵. This conclusion is in line with the Swiss case-law. In fact, with a recent

82 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140; JAMES FAWCETT/PAUL TORREMANS (*supra* note 15), p. 863–864; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), p. 165 ff.; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 174.

83 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141. Yet, see ATF 136 III 23 para 6.5.1, on which see *infra* last paragraph.

84 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140.

85 See ALEXANDER THUNKEN (*supra* note 16), p. 917 ff.; BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 488; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140.

judgment of August the eight 2011⁸⁶, the Swiss Tribunal Federal maintained that under art. 136(1) the Swiss law protects the Swiss market against acts of unfair competition damaging foreign competitors also. Yet, these foreign competitors cannot claim protection under the Swiss law if the Swiss market is not affected by the unfair act, since the products or services advertised and offered illegally are not concretely directed to and do not reach any Swiss consumers⁸⁷. Also, this conclusion is in line with the Swiss case-law rendered in interpreting the corresponding international jurisdiction criterion of the place of damage in tort cases perpetrated through the internet. In fact, with a judgment of June the third 2013, the Swiss Tribunal Federal applied to an internet case the international jurisdiction criterion of the place of damages of art. 129 of the Swiss PIL Act, according to which the mere accessibility of an internet website does not suffice to perpetrate an act of unfair competition in Switzerland, but rather a misleading advertisement or communication directed to a competitor or to the general Swiss public is necessary in this respect⁸⁸. Similarly, with another judgment June the nineteenth, 2009 the Court of Justice of Geneva maintained that the mere accessibility of the relevant domain names from Switzerland was not sufficient to admit the jurisdiction of the Swiss courts over a defendant based in Germany⁸⁹. However, the websites associated with the relevant domain names targeted Switzerland and most specifically the French-speaking part of Switzerland. In fact, the ccTLD ended with “.ch”, the prices were in Swiss francs, the websites adopted French as the relevant language and buyers in Geneva might have bought from the websites at stake. Then, the Court established its jurisdiction and ordered the Defendant to cease the use of the 4 domain names, granting awards for damages. This decision was confirmed by the Supreme Court in February the eighth, 2013⁹⁰.

The conclusion that the mere accessibility of the interested website does not suffice to perpetrate an act of unfair competition, but rather a di-

86 See TF, decision of 8 August 2011, 4A_47/2011.

87 *Ibidem*, para 13.1.

88 See Tribunal Federal, 4A_48/2013, decision of 3 June 2013, para 2.4. In literature see ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140 for previous case-law.

89 See Court of Justice of Geneva, decision of the 19 June 2009, C/25564/2008 (ACJC/790/2009), PNEUS-ONLINE, p. 6 and 7.

90 See decision of TF, decision of 8 February 2013, in joined cases: 4A_474/2012, 4A_478/2012 and 4A_584/2012.

rect commercialisation of the relevant advertised products or services on that market is necessary, is in line with the case-law rendered by the ECJ in interpreting the corresponding international jurisdiction criterion of the place of damage in tort cases perpetrated through the internet. In the *eDate* judgment the ECJ maintained that art. 5(3) of Brussels I Regulation must be interpreted as meaning that, in the event of an alleged infringement of personality rights by means of content placed online on an internet website, the person who considers that his rights have been infringed has the option of bringing an action for liability either before the courts of the Member State in which the publisher of that content is established or before the courts of the Member State in which the centre of his interests is based. This court has jurisdiction in respect of all the damage caused. In addition, that person may also bring his action before the courts of each Member State in the territory of which content placed online is or has been accessible. Yet, those courts have jurisdiction only in respect of the damage caused in the territory of the Member State of the court seised⁹¹.

Also, in the *Wintersteiger* judgment the ECJ clarified that art.5(3) of the Brussels I Regulation shall be interpreted as meaning that an action relating to infringement of a trade mark registered in a Member State because of the use by an advertiser of a keyword identical to that trade mark on a search engine website operating under a country-specific top-level domain of another Member State may be brought before either the courts of the Member State in which the trade mark is registered in their quality of courts at the place of the damage, or the courts of the Member State of the place of establishment of the advertiser, in their quality of courts at the place of the event giving rise to the damage⁹². These last courts have territorially unrestricted jurisdiction to adjudicate on the entire damages whenever located.

91 ECJ Joined Cases C-509/09 and C-161/10 *eDate Advertising GmbH v X and Olivier Martinez, Robert Martinez v MGN Limited* [2011] ECR I-10269. See BENEDETTA UBERTAZZI (*supra* note 28), p. 188; BENEDETTA UBERTAZZI, La giurisdizione in materia di proprietà intellettuale nel sistema di Bruxelles, in: Andrea Giussani (ed.), *Il processo industrial.*, Torino 2012, p. 441 ff.; PEKKA SAVOLA, The Ultimate Copyright Shopping Opportunity: Jurisdiction and Choice of Law in Website Blocking Injunctions, *IIC*, 45 (3), p. 287 ss.

92 ECJ C-523/10 *Wintersteiger v Products4U Sondermaschinenbau GmbH*, [2012] not yet published in ECR, available at <<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-523/10>> (last accessed 29 August 2014). See BENEDETTA UBERTAZZI (*supra* note 91), p. 443 ff.; PEKKA SAVOLA (*supra* note 91), *passim*.

Finally in the recent *Pinckney* case the ECJ maintained that article 5(3) of the Brussels I Regulation must be understood as meaning that «in the event of alleged infringement of copyrights protected by the Member State of the court seised, the latter has jurisdiction to hear an action to establish liability brought by the author of a work against a company established in another Member State and which has, in the latter State, reproduced that work on a material support which is subsequently sold by companies established in a third Member State through an internet site also accessible with the jurisdiction of the court seised. That court has jurisdiction only to determine the damage caused in the Member State within which it is situated»⁹³.

The conclusion that the mere accessibility of the interested website does not suffice to perpetrate an act of unfair competition, but rather a direct commercialisation of the relevant advertised products or services on that market is necessary, is in line with the case-law rendered by certain national courts in interpreting the corresponding international jurisdiction criterion of the place of damage in tort cases perpetrated through the internet. In earlier times the EU member States national courts have interpreted broadly the notion of “place where the harmful event occurred”, which was intended to include the place where an Internet service could be downloaded. This interpretation has been, however, superseded in more recent times, particularly in Germany starting from the *Hotel Maritime* judgment of the German Supreme Court, which required websites to be “intentionally directed” to German users for ascertaining the German court jurisdiction⁹⁴.

Fourth, the strict territoriality of only art. 136(1) of the Swiss PIL Act is partially mitigated by a doctrinal opinion, according to which economic players typically act nowadays in a globalized context, commercialising their products and services across countries. So, obliging these players to respect all unfair competition laws of the potentially affected markets results in posing a too heavy burden on them, which might even discourage them from perpetrating cross-border activities, limiting the of-

93 ECJ C-170/12 *Peter Pinckney v KDG Mediatech AG* not yet published in ECR; See PEKKA SAVOLA (*supra* note 91), *passim*.

94 See the references to the relevant German, French and Austrian case-law in AXEL METZGER (*supra* note 76), p. 255–257; CHRISTIAN HEINZE (*supra* note 79), p. 67. See also recently KGer Berlin, decision of 16 April 2013, 5 U 63/12 LGer Berlin, decision of 16 April 2013, 52 O 159/11.

fer and therefore restricting competition on internal markets⁹⁵. To avoid applying many different laws to the same act of unfair competition, a single applicable law shall be applied to the entire unfair competition act perpetrated in different States. This result can be achieved by applying the so-called exception clause under art. 15 of the Swiss PIL Act, according to which only the law of the more affected market shall be applied⁹⁶; and by applying the law chosen by the parties under art. 132 of the Swiss PIL Act, according to which the interested persons can determine a single applicable law to the entire unfair competition act perpetrated in different States, provided that the rights of third parties and public policy are respected under Arts. 18 and 19 of the Swiss PIL Act⁹⁷.

This opinion is criticized by the understanding that the territorial solution of art. 136(1) of the Swiss PIL Act is appropriate in a field like unfair competition, to guarantee the same competitive conditions to all businesses operating on the relevant market and therefore the *par condicio concurrentium*⁹⁸. Furthermore, since the acts of unfair competition affect third parties interests also, parties freedom to choose the applicable law might prejudice these interests. To these critics one might respond that, notwithstanding the fact that other torts affect third parties interests also, parties can choose their applicable law⁹⁹. In addition, the rights of the persons affected by unfair competition acts are of a disposable nature, being the interested persons free to renounce to these rights or to settle their related disputes out of court and through arbitration. Thus, there is no reason why the interested persons shall not be free to dispose of their rights by choosing their applicable law also.¹⁰⁰ Furthermore, the favour towards party autonomy in relation to unfair competition is in line with art. 110(2) of the Swiss PIL Act which introduces freedom of choice regarding IPRs matters, despite the territorial nature of these

95 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140.

96 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141. *Contra* BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 488.

97 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141–1142. *Contra* BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 488.

98 See ANNE-CATHERINE IMHOFF-SCHEIER A.C., La loi applicable à la publicité en droit international privé suisse, *Annuaire suisse de droit international* 1985, p. 68 ff.; COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 151. See also the literature quoted at note 25.

99 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1142.

100 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1142.

rights. In fact, according to art. 110(2) parties may choose the law applicable to patrimonial consequences and compensations derived from IPRs infringements, even though only after the act of infringement has taken place¹⁰¹. Finally, the same favour corresponds to the approach followed by the 2001 Dutch Act, according to which party autonomy applies to non-contractual obligations derived from an act of unfair competition, prevailing over the law of the affected market¹⁰².

In contrast, judicial authorities and parties cannot derogate from the territorial approach of Article 6(1) of the Rome II Regulation. In fact, art. 6(4) of this Regulation excludes the choice of law in relation to unfair competition, by stating that «the law applicable under this Article [6] may not be derogated from by an agreement pursuant to Article 14». As just mentioned, this approach is favoured for safeguarding the *par condicio concurrentium*¹⁰³. Yet, the same approach is criticized for leading to the aforementioned mosaic approach, unlike the solution adopted with regard to restriction of competition¹⁰⁴, where art. 6(3) of the Rome II Regulation allows the choice of a single applicable law¹⁰⁵.

101 PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 38. See RITA MATULIONYTĖ, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, *Journal of Private International Law* 2013, p. 77 ff.

102 See THOMAS KADNER GRAZIANO, Das niederländische ‘Gesetz zum Kollisionsrecht der unerlaubten Handlung’ (Wet conflictenrecht onrechtmatige daad, Ein Vergleich mit der deutschen Kodifikation und dem Europäischen Rechtszustand, *IPRAx* 2004, p. 138 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 38.

103 See immediately *supra*, in this same paragraph. See also the literature quoted at note 25.

104 MIREILLE VAN EECHOU, The position of Broadcasters and Other Media under Rome II, *IRIS plus, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory*, 2006–10, p. 4 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), paras 21 and 39; RITA MATULIONYTĖ (*supra* note 101), p. 77 ff.

105 Art. 6(3) establishes that «when the market is, or is likely to be, affected in more than one country, the person seeking compensation for damage who sues in the court of the domicile of the defendant, may instead choose to base his or her claim on the law of the court seised, provided that the market in that Member State is amongst those directly and substantially affected by the restriction of competition out of which the non-contractual obligation on which the claim is based arises; where the claimant sues, in accordance with the applicable rules on jurisdiction, more than one defendant in that court, he or she can only choose to base his or her claim on the law of that court if the restriction of competition on which the claim against each of these defendants relies directly and substantially affects also the market in the Member State of that court». On this rule see PETER MANKOWSKI

Finally, *renvoi* is excluded by both art. 136(1) of the Swiss PIL Act and art.6(1) of the Rome II Regulation¹⁰⁶.

V. Alternative connecting factor: affected interests of only a specific competitor

Both art. 136(2) of the Swiss PIL Act and art. 6(2) of the Rome II Regulation make an exception to the application of the law of the affected market for cases when an act of unfair competition affects the interests of only one competitor. The cases at stake include industrial espionage, interference with a competitor's supplier and customer relations, unauthorized dissemination of business secrets, inducing breach of a competitor's contract and improper interference with a competitor's business, for instance by enticing his/her employees to leave their employ.¹⁰⁷ In cases when these unfair competition acts directly affect not only a single competitor, but also consumers or the public market, the law of the market returns applicable¹⁰⁸. This occurs for instance when industrial espionage is followed by commercialisation on the market of the products that were fabricated according to the trade secrets acquired through the espionage¹⁰⁹. The distinguishing criterion is then that of the objective effect of the unfair competition act, rather than of its subjective target¹¹⁰.

Art. 136(2) of the Swiss PIL Act and art. 6(2) of the Rome II Regulation determine different applicable laws. In fact, art. 136(2) recalls the law of the injured firm's registered office, whilst art. 6(2) of the Rome II Regulation refers to the general rule in article 4 of the Rome II Regulation, according to which the following laws are applicable. First, the law of

(*supra* note 27), p. 188 ff.; FRANCESCO MUNARI (*supra* note 27), p. 292 ff.; CATHERINE KESSEDJIAN (*supra* note 27), p. 540 ff.

106 See *supra* para I.

107 See COM (2003) 427 final, 16. See also MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 56; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 145 ff.; BARBARA BUCHNER (*supra* note 24), p. 453.

108 MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 145.

109 BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 485–486; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141.

110 MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 146.

the place where the individual competitor suffered the injury: therefore for instance in cases of illicitly enticing the employees of a firm to leave their employment in a particular State, the place of injury would coincide with the place of employment¹¹¹. Second, if the person claimed to be liable and the person sustaining damage both have their habitual residence in the same country at the time of the damage, the law of that country shall apply, regardless of where damage occurs or where the market is affected: therefore for instance in cases where two competitors have their habitual residence in country X and one of them interferes with the second's supplier in country Z affecting the market in country Y, the law of country X shall apply¹¹². Third, if there is a manifestly closer connection to the law of another country, the law of that country shall apply: therefore for instance in cases of improper appropriation or disclosure of trade secrets obtained through a joint research and development agreement the applicable law would be that applicable to that agreement¹¹³. Yet, in this last case when the law applicable to the contract with which the act of unfair competition is closely connected is not closely connected to the act of unfair competition, this law should not be applied to this act, since the requirement of art. 4 that there must be a manifestly closer connection with another country is not fulfilled¹¹⁴.

The rationales behind the exception to the law of the affected market provided for by both art. 136(2) of the Swiss PIL Act and art. 6(2) of the Rome II Regulation are the following¹¹⁵. First, businessmen tend to organise their commercial activities in light of their country of origin leg-

111 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 57.

112 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 57. The place of residence shall be determined in accordance with art. 23 of the Rome II Regulation, which states that "1. For the purposes of this Regulation, the habitual residence of companies and other bodies, corporate or unincorporated, shall be the place of central administration. Where the event giving rise to the damage occurs, or the damage arises, in the course of operation of a branch, agency or any other establishment, the place where the branch, agency or any other establishment is located shall be treated as the place of habitual residence. 2. For the purposes of this Regulation, the habitual residence of a natural person acting in the course of his or her business activity shall be his or her principal place of business". See BARBARA BUCHNER (*supra* note 24), p. 452.

113 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 58; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 22.

114 See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 58.

115 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 154.

isolation, even when operating on foreign markets. Then, their cross-border activity is to be understood as an irradiation of the activity carried out in the national market and both activities shall be subjected as much as possible to the same applicable law, that of the country of origin¹¹⁶. Second, any activity specifically and intentionally directed against a single competitor of the same State of origin realizes a further connection with this legal system¹¹⁷. Then, the law of this system shall apply. Third, in order to favour the damaged party the law more familiar to him/her shall be applied, namely the law of his/her State of origin¹¹⁸.

However, the exception to the law of the affected market established by art. 136(2) of the Swiss PIL Act and art. 6(2) of the Rome II Regulation is criticized for being both difficult to apply in practice and inappropriate in theory¹¹⁹. In practice, despite the fact that in most cases of unfair competition there is a competitor complaining about a direct damage at his/her own business, usually these unfair competition acts allow the tortfeasor to gain an illegitimate competitive advantage and therefore affect the market also¹²⁰. Thus, art. 136(2) of the Swiss PIL Act and art. 6(2) of the Rome II Regulation shall be interpreted narrowly, requiring the acts of unfair competition at stake to exclusively affect a single competitor, rather than the market, according to the understanding that *in dubio pro art. 6(1)*¹²¹. A different interpretation of these norms would run counter to the *par condicio concurrentium* and would result in granting a broad discretionary power to judicial authorities, that will simply have to choose between different applicable laws, with the consequent risk of developing as a unilateral mechanism to favour the application of the law of the form State¹²². In theory, the use of personal con-

116 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 154. On the country of origin principle see also *infra*, last paragraph.

117 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 154–155.

118 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 22.

119 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 157; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 22.

120 See COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 157; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 22.

121 In this sense MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 145–146.

122 ALOIS TROLLER, Unfair Competition, International Encyclopaedia of Comparative Law 1980, III, p. 15 ff.; COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 157; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 22. On the favouring the applica-

necting factors instead of territorial ones is considered inappropriate in the field of unfair competition, since it would oblige all economic players to differentiate their commercial policies depending on the location of their competitors' registered offices¹²³. Furthermore, personal connecting factors are usually adopted instead of territorial ones in cases when either the place where the event occurs is fortuitous and the tort is isolated from the surrounding in which it takes place (i.e. a traffic accident occurred between two spouses traveling in a foreign State), or the substantive applicable law aims at protecting the weaker party (i.e. product liability victims). Yet, none of these cases verifies in unfair competition situations¹²⁴.

Moreover, according to the aforementioned opinion favouring party autonomy, parties can choose an applicable law different to that determined by art. 136(2) of the Swiss PIL Act, provided that the rights of third parties and public policy are respected under arts. 18 and 19 of the Swiss PIL Act. Indeed, party autonomy could play a role in the framework of the Rome II Regulation also, particularly in cases where the act of unfair competition affects the interests of only one competitor. In fact, it is true that the aforementioned art. 6(4) of the Regulation seems to exclude this possibility by stating that «the law applicable under this Article [6] may not be derogated from by an agreement pursuant to Article 14». Yet, according to a literal interpretation, art. 6.4 refers to art. 6, rather than to art. 4, whereas the cases at stake are governed by art. 4, rather than by art. 6¹²⁵. In addition, according to a theological interpretation, in cases where acts of unfair competition affect only the interests of one competitor, protection shall be granted to this competitor, rather than to all competitors in the market or consumer interests. Thus, exclu-

tion of the *lex fori* by judicial authorities see NERINA BOSCHIERO/BENEDETTA UBERTAZZI, Proof of and Information about Foreign Law: Italy, in: Y. Nishitani (ed.), Proof of and Information about Foreign Law, Springer forthcoming [ref to be added if published].

123 ALOIS TROLLER (*supra* note 122), p. 15 ff.; COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 158; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 22.

124 COSTANZA HONORATI (*supra* note 39), p. 158.

125 See STEFAN LEIBLE/MATTHIAS LEHMAN, Die neue EG-Verordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II), Recht der internationalen Wirtschaft 2007, 730 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 39.

sion of party autonomy to protect those interests would be irrelevant to protect the affected competitor instead¹²⁶.

Finally, *renvoi* is excluded by both art. 136(2) of the Swiss PIL Act and art. 6(2) of the Rome II Regulation¹²⁷.

VI. Alternative connecting factor: affected pre-existing relationships

Art. 136(3) of the Swiss PIL Act establishes a further exception to the law of the affected market and determine as the law applicable to acts of unfair competition violating a pre-existing relationship between the person claimed to be liable and the person sustaining damage, the law applicable to this same relationship according to art. 133(3)¹²⁸. These cases include breach of license, employment or joint research and development agreements. In situations where the persons claimed to be liable and the persons sustaining damage are more than one, if a relationship previously exists among all of them, the law applicable to this relationship regulates the relevant acts of unfair competition. In contrast, if a relationship previously exists among some of these persons only, then the law applicable to this relationship applies to the acts of unfair competition involving them, whilst the laws of the affected markets regulate the acts of unfair competition involving the other relevant parties¹²⁹.

Unlike art. 136(3) of the Swiss PIL Act, art. 6 of the Rome II Regulation does not establish explicitly any exception to the law of the affected market corresponding to the one posed by art. 136(3)¹³⁰. However, art. 6(2) refers to Art. 4, according to which in cases when acts of unfair competition breach agreements, the laws applicable to these agreements regulate the relevant acts of unfair competition also¹³¹. Yet, art. 6(2) concerns

126 See GERHARD WAGNER, *Die neue Rom II-Verordnung*, IPRax 2008, p. 8 ff.; JESUS PAREDEZ PÉREZ, *Sobre la conveniencia de una norma de conflicto bilateral sobre competencia desleal*, Anuario español de Derecho internacional privado 2006, p. 440 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 39.

127 See *supra*, para I.

128 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141.

129 BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 486.

130 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1141.

131 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 58.

cases when the interest of only one competitor are affected, whereas art. 136(3) applies to situations where more than one competitor are affected also, provided that a relationship previously exists among them¹³². In addition, art.6(2) conditions the application of the law regulating the pre-existing relationship between the person claimed to be liable and the damaged person to its being manifestly closer connected to the act of unfair competition than the law of the affected market¹³³. In contrast, art. 136(3) does not pose any closer connection requirement. Yet, according to the exception clause of art. 15 of the Swiss PIL Act, the law applicable to the pre-existing relationship shall be set aside when the law of the affected market is more suited to regulate the case¹³⁴.

The exception to the law of the affected market under examination aims at respecting the parties' expectations that the law applicable to their pre-existing relationship applies to the act of unfair completion violating it also. Application of this law avoids characterisation problems related to acts of unfair competition that constitute contractual breaches or that give rise to other tort claims.¹³⁵ Yet, application of the law of a pre-existing relationship at the place of that of the affected market risks distorting competition. Therefore, the exception to the law of the affected market under examination shall be applied restrictively, for instance only insofar as third parties interests are not affected¹³⁶.

Moreover, according to the aforementioned opinion favouring party autonomy, parties can choose an applicable law different to that determined by art. 136(3) of the Swiss PIL Act, provided that the rights of third parties and public policy are respected under arts. 18 and 19 of the Swiss PIL Act.

Finally, *renvoi* is excluded by art. 136(3) of the Swiss PIL Act¹³⁷.

132 BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 486.

133 MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 58.

134 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1142.

135 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1142.

136 BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 486; ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1142.

137 See *supra*, para I.

VII. Limits to the applicable law: public policy, mandatory norms, country of origin-principle and fundamental freedoms

Application of the law determined by art. 136 of the Swiss PIL Act and by art. 6 of the Rome II Regulation might be limited. First, when its effects are against the public policy of the forum State, according to art. 17 of the Swiss PIL Act and art. 26 of the Rome II Regulation. For instance, foreign applicable laws awarding to the person claimed to be damaged by acts of unfair competition punitive damages might be considered contrary to public policy in Switzerland and in Europe¹³⁸.

Second, application of the law determined by art. 136 of the Swiss PIL Act and by art. 6 of the Rome II Regulation might be limited when overriding mandatory norms are present, according to art. 18 of the Swiss PIL Act and art. 16 of the Rome II Regulation. For instance, the Swiss Tribunal Federal understood as mandatory art. 2 of the Swiss Law of Competition, according to which the Confederation is a legitimate claimant in an action against unfair competition in cases where the Swiss reputation is at risk and the interested damaged persons are resident abroad. Thus, the Confederation might initiate legal actions in Switzerland even in cases where the relevant acts of unfair competition affect foreign markets¹³⁹. In addition, protection of the Swiss reputation is considered by the Swiss Tribunal Federal a public interest, which imposes the application of the Swiss law not only to establish the legitimation of the Confederation to act before Swiss judicial authorities, but also to estimate the legitimacy of the relevant acts allegedly perpetrating unfair competition and the sanctions to be conferred. In these cases, then, the law of the market is derogated in favour of Swiss law, which

138 See MARTA REQUEJO ISIDRO, Punitive Damages from a Private International Law Perspective, in: H. Koziol/V. Wilcox (eds.), *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives* (Vienna 2009), p. 237 ff.; CEDRIC VANLEENHOVE, Punitive Damages and European Law: Quo Vademus?, in: L. Meurkens/E. Nordin (eds.), *The power of Punitive Damages – Is Europe Missing out?*, Cambridge-Antwerp-Portland 2012, p. 337 ff., available at <<http://ssrn.com/abstract=2054595>> (last accessed 29 August 2014); ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1142.

139 See ATF 136 III 23, para 6.5.1 and para 6.6.2.2. ATF 136 III 39. See ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1142. See also *supra* para III.

applies as if the relevant unfair competition act had affected the Swiss market¹⁴⁰.

Third, application of the law determined by art. 6 of the Rome II Regulation, and particularly of the law of the affected market, might be limited if incompatible with the law of the country of origin according to the «country of origin-principle»¹⁴¹. This principle is posed by art. 3 of the Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce')¹⁴², according to which «1. Each Member State shall ensure that the information society services provided by a service provider established on its territory comply with the national provisions applicable in the Member State in question which fall within the coordinated field. 2. Member States may not, for reasons falling within the coordinated field, restrict the freedom to provide information society services from another Member State». Also, the country of origin-principle is established by art. 2 of the Directive 2007/65/EC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities¹⁴³, according to which «1. Each Member State shall ensure that all audiovisual media services transmitted by media service providers under its jurisdiction comply with the rules of the system of law applicable to audiovisual media services intended for the public in that Member State. 2. For the purposes of this Directive, the media service providers under the jurisdiction of a Member State are those: (a) established in that Member State».

The country of origin-principle posed by the Directives at stake applies then to marketing and advertising via internet or audiovisual media ser-

140 See ATF 136 III 41, c. 6.6.2.3.

141 See PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 27; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 158.

142 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce'), OJ L 178, 17/07/2000, p. 1 ff.

143 Directives of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Text with EEA relevance), OJ L 332, 18.12.2007, p. 27 ff.

vices (mainly television) which might be characterized as acts of unfair competition also. For these services, then, the question arises if the country of origin-principle constitutes a conflict rule. According to a minority opinion it does and consequently art. 27 of the Rome II Regulation on the «relationship with other provisions of Community law» applies, under which this Regulation «shall not prejudice the application of provisions of Community law which, in relation to particular matters, lay down conflict-of-law rules relating to non-contractual obligations». Thus, the country of origin-principle of art. 3 of the E-Commerce Directive and of art. 2 of the Media Services Directive overrules art. 6 of the Rome II Regulation and determines the direct and exclusive application of the law of the State of origin¹⁴⁴.

In contrast, the prevailing opinion maintains that the country of origin-principle does not constitute a conflict rule, but rather operates on a different level. In fact, once art. 6 of the Rome II Regulation determines the applicable law, the country of origin-principle limits the application of this law, in cases when it imposes further restrictions than the substantive law of the country of origin upon the interested marketing or advertising services¹⁴⁵. This opinion is confirmed by Recital 35 of the Rome II Regulation, according to which «this Regulation should not prejudice the application of other instruments laying down provisions designed to contribute to the proper functioning of the internal market in so far as they cannot be applied in conjunction with the law designated by the rules of this Regulation. The application of provisions of the applicable law designated by the rules of this Regulation should not restrict the free movement of goods and services as regulated by Community instruments, such as [...] Directive on electronic commerce».¹⁴⁶

144 See PETER MANKOWSKI, *Das Herkunftslandprinzip als internationales Vertrags- und Deliktsrecht*, *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft* 2001, p. 138 ff.; ALEXANDER THUNKEN (*supra* note 16), p. 940 ff.

145 See ANSGAR OHLY, *Herkunftslandprinzip und Kollisionsrecht*, *GRUR Int.* 2001, p. 902 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO, *Directiva sobre el comercio electrónico: Determinación de la normativa aplicable a las actividades transfronterizas*, *Revista comercio electrónico* 2001, p. 23 ff.; MARC FALLON/JOHAN MEEUSEN, *Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international privé*, *Revue critique de droit international privé* 2002, p. 486 ff.; MATTHIAS LEISTNER (*supra* note 28), p. 188; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 31; JOSEF DREXL (*supra* note 19), para 72 ff.; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 159.

146 See BARBARA BUCHNER (*supra* note 24), p. 457, who, however, criticizes the Rome II Regulation for not clarifying enough the relationship between the coun-

This opinion is also in line with Recital 23 of this E-Commerce Directive, according to which «this Directive neither aims to establish additional rules on private international law relating to conflicts of law nor does it deal with the jurisdiction of Courts; provisions of the applicable law designated by rules of private international law must not restrict the freedom to provide information society services as established in this Directive». The same opinion is in line with art. 1(4) of the E-Commerce Directive, according to which «this Directive does not establish additional rules on private international law nor does it deal with the jurisdiction of Courts»¹⁴⁷. The opinion at stake was recently confirmed by the ECJ in the aforementioned *eDate* judgment, according to which art. 3 of the E-Commerce Directive must be interpreted as not requiring transposition in the form of a specific conflict-of-laws rule. However, with regard to the coordinated field, Member States must ensure that the provider of an electronic commerce service is not made subject to stricter requirements than those provided for by the substantive law of his/her country of origin¹⁴⁸.

Yet, it must be said that the scope of the country of origin-principle is itself limited. In fact, even though the E-Commerce Directive applies to the entire EU online marketing and advertising, its territorial scope is limited to intra EU situations. Furthermore, regarding the Audiovisual Media Services Directive, its subjective scope is limited to its coordinated field, namely media-specific aspects; its personal scope is

try of origin-principle and the principle of the affected market. See also PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 31; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 159.

147 This evolution is confirmed by the Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, OJ L 376, 27.12.2006, p. 36 ff. In fact, the legislative history of this Directive demonstrates that attempts to include a conflict of law rule based on the country of origin-principle failed. As a result, Article 3(2) establishes that “this Directive does not concern rules of private international law, in particular rules governing the law applicable to contractual and non-contractual obligations, including those which guarantee that consumers benefit from the protection granted to them by the consumer protection rules laid down in the consumer legislation in force in their Member State”. Also art. 17(15) states that the Directive does not prejudice “provisions regarding contractual and non-contractual obligations, including the form of contracts, determined pursuant to the rules of private international law”. See PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 34.

148 See ECJ, Joined Cases C 509/09 and C 161/10, *eDate Advertising* (note 91), para 68. See also MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 159.

restricted to media service providers, i.e. television broadcasting companies; its territorial scope is limited to intra EU situations. These restrictions reduce the limitations to the applicable law determined by art. 6 of the Rome II Regulation, which applies universally, to situations related to non EU Member States also, and regulates all aspects uncovered by the interested Directives¹⁴⁹.

Fourth, application of the law determined by art. 6 of the Rome II Regulation, and particularly of the law of the affected market, might be limited if incompatible with the fundamental freedoms of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), particularly the free movement of goods (Art. 34) and services (Art. 56)¹⁵⁰. Thus, the ECJ emphasized that national norms posing advertising restrictions and unfair competition rigid standards may be trading rules, capable of hindering intra-EU trade and the internal market, and therefore to be considered as measures having effects equivalent to quantitative restrictions of EU fundamental freedoms, prohibited under article 34 (ex Arts. 28) and arts. 49 and 54 (ex Arts. 43 and 48 TCE), save when they are covered by the exception of art. 36 (ex Art. 30) for the free movement of goods and arts 52, 56 and 62 (ex Arts 46, 49 and 55) for the free movement of services¹⁵¹.

Yet, the ECJ established that national rules limiting or prohibiting certain selling arrangements shall not be considered as measures having equivalent effect to restrictions to fundamental freedoms, as long as they

149 See MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 160 ff.

150 See PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 27; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 162 ff.

151 See among others ECJ 120/78 *Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein* [1979] ECR 649; ECJ 286/81 *Criminal proceedings against Oosthoek's Uitgeversmaatschappij BV* [1982] ECR 4575; ECJ C-362/88 *GB-INNO-BM v Confédération du commerce luxembourgeois* [1990] ECR I-667; ECJ C-384/93 *Alpine Investments BV v Minister van Financiën* [1995] ECR I-1141; ECJ C-405/98 *Konsumentombudsmannen (KO) v Gourmet International Products AB (GIP)*, [2001] ECR I-01795; ECJ C-322/01 *Deutscher Apothekerverband eV v 0800 DocMorris NV and Jacques Waterval* [2003] ECR I-14887; ECJ C-176/11 *HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica and HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd v Bundesminister für Finanzen* not yet published in ECR; ECJ C-577/10 *European Commission v Kingdom of Belgium* not yet published in ECR, available on the official website at <www.curia.eu> (last accessed 29 August 2014). See PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 27; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 162 ff.

apply to all traders operating within the national market and they affect equally the marketing of domestic and foreign products¹⁵². Thus, national norms posing measures on promotion of products, through advertising also, that apply after their entrance on the national market cannot be characterized as related to measures having equivalent effect and therefore cannot be overruled by the Treaty norms on fundamental freedoms. In contrast, if the national laws pose advertising restrictions that bear on the actual content of the product, impairing access of the products on the national market, then they hinder intra-EU trade and the internal market and their application shall be limited by the Treaty norms on fundamental freedom.

Similarly, within the fields harmonized by EU Directives, application of national restrictions to advertising activities or competition acts is admissible only in so far as they are compatible with the Directives at stake. The ECJ emphasized then in various occasion that it must be possible to overrule the national substantive law applicable to a cross-border case, and to apply directly the mandatory provisions of EU Directives to achieve the objectives of the internal market¹⁵³.

VIII. Specific PIL rules for unfair competition

It is then apparent that from a comparative perspective, the Swiss and the European Union conflict of laws rules on unfair competition have much in common.

Firstly, both the relevant Swiss PIL Act and EU Regulation establish norms specific to unfair competition. In so doing, they confirm the trend of the most recent PIL Statutes to characterise unfair competition as an autonomous tort. Among these statutes are art. 48 of the 1978 Austrian PIL Code, art. 52 of the 1996 PIL Code of Liechtenstein, art. 117 of the now abrogated Romanian PIL Code, art. 4 of the Dutch Act

152 ECJ Joined cases C-267/91 and C-268/91 *Criminal proceedings against Bernard Keck and Daniel Mithouard* [1993] ECR I-6097. See PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 27; MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 162 ff.

153 See ECJ C-381/98 *Ingmar* [2000] ECR I-9305, para 25; ECJ C-465/04 *Honyvem Informazioni Commerciali* [2006] ECR I-2879, para 23; ECJ, Joined Cases C-509/09 and C-161/10, *eDate Advertising* (*supra* note 91), para 65. See MARTIN ILLMER (*supra* note 8), p. 162 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 27.

on the law applicable to delicts, art. 1222 of the Russian Civil Code, art. 107 of the Bulgarian PIL Code and art. 99 of the Belgian PIL Code¹⁵⁴. In contrast, other recent codifications on private international law include unfair competition in the general category of torts. Among these codifications are the 1995 UK Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act, the Italian PIL Statute of 1995 n. 218 and the German PIL Code¹⁵⁵.

Secondly, both art. 136 of the Swiss PIL Act and art. 6 of the Rome II Regulation determine the applicable law through a common connecting factor of a principal nature, namely that of the country whose market is affected, even though they adopt different modalities in their way of expressing this factor. In doing so, they confirm the trend of the aforementioned PIL Statutes containing special rules on unfair competition, save for the Belgian PIL Code, which despite establishing a specific PIL rule for unfair competition, adopts the connecting factor of the place of the damage used for general torts also¹⁵⁶.

Thirdly, both art. 136 of the Swiss PIL Act and art. 6 of the Rome II Regulation do not condition the application of the law of the market by the foreseeability of the injury to the competitor's business or to

154 See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 52; FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI (*supra* note 60), p. 124 note 107.

155 Particularly the German rules on the law applicable to non-contractual obligations, which were added in 2002. See MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 52.

156 See WILHELM WENGLER, Die Gesetze über unlauteren Wettbewerb und das internationale Privatrecht, *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 1954, p. 401 ff.; KAMEN TROLLER, Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs, Freiburg 1962, p. 127 ff.; JAHN BISCHOFF, La concurrence déloyale en droit international privé, in: *Travaux du Comité français de droit international privé 1969-1971*, p. 63 ff.; ANGELO DAVÌ, Problemi di localizzazione dell'illecito e legge applicabile alla concorrenza sleale, *Rivista diritto internazionale* 1975, p. 243 ff.; ALOIS TROLLER (*supra* note 122), p. 3 ff.; MIGUEL VIRGÓS SORIANO, El Comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal, Madrid 1993, p. 31 ff.; COSTANZA HONORATI, La legge applicabile alla concorrenza sleale, Padova 1995, p. 231 ff.; THOMAS KADNER GRAZIANO, Gemeineuropäisches Internationales Privatrecht: Harmonisierung des IPR durch Wissenschaft und Lehre (am Beispiel der außervertraglichen Haftung für Schäden), Tübingen 2002, p. 325 ff.; JOSEF DREXL (*supra* note 19), p. 750 ff.; MICHAEL HELLNER (*supra* note 9), p. 52; FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI (*supra* note 60), p. 124 note 107.

consumers¹⁵⁷. Then, these norms are different to the aforementioned 1983 Cambridge Resolution of the Institute de droit International on the Conflict-of-laws Rules on Unfair Competition, according to which «the application of the law of the market is conditioned by the foreseeability of the injury to the competitor's business».

Fourthly, both paragraph 2 of art. 136 of the Swiss PIL Act and paragraph 2 of art. 6 of the Rome II Regulation establish an exception to the law of the affected market for cases when an act of unfair competition affects the interests of only one competitor, even though they determine partially different applicable laws. In so doing, they confirm the trend of the other recent PIL Statutes such as Section 4(2) of the Dutch Act of 2001 and the approach taken by judicial authorities of certain Member States, like Germany¹⁵⁸.

Fifthly, both the Swiss PIL Act and the Rome II Regulation exclude *renvoi*. In fact, art. 14 of the Swiss PIL Act establishes that «if the applicable law determines at its turn as applicable Swiss law or a foreign law, the *renvoi* shall be respected in cases where the present Code so establishes». Yet, art. 136 does not establish that *renvoi* shall be respected in unfair competition cases¹⁵⁹. Article 24 of the Rome II Regulation on «exclusion of *renvoi*» states that «the application of the law of any country specified by this Regulation means the application of the rules of law in force in that country other than its rules of private international law».

Sixthly, both the Swiss PIL Act and the Rome II Regulation foresee the cases where acts of unfair competition restrict competition also, and therefore include specific rules on restrictions of competition alongside their provisions on unfair competition¹⁶⁰. The Swiss PIL Act regulates restriction of competition in art. 137, immediately following art. 136 on unfair competition. The Rome II Regulation regulates restriction to competition in paragraphs 3 and 4 of article 6, paragraphs 1 and 2 of which are dedicated to unfair competition.

157 ANDREA BONOMI (*supra* note 24), p. 1140.

158 See THOMAS KADNER GRAZIANO (*supra* note 102), p. 137 ff.; PEDRO DE MIGUEL ASENSIO (*supra* note 2), para 22.

159 See BERNARD DUTOIT (*supra* note 22), p. 485.

160 See also Art. 107 of the Bulgarian PIL Code, available at <<http://www.ifrc.org/Docs/idrl/868EN.pdf>> (last accessed 29 August 2014).

In this framework, it is then apparent that in the majority of cross-border cases on unfair competition the same substantive law will be determined as that applicable in both Switzerland and the EU.

Le droit de la concurrence déloyale – Perspectives française et européenne

Nicolas Binctin*

La liberté du commerce et de l'industrie réside, en premier lieu, dans la liberté d'entreprendre¹ : le droit pour toute personne, physique ou morale, de se livrer à l'activité commerciale ou industrielle de son choix, soit en créant une nouvelle entité soit en faisant l'acquisition et en prenant le contrôle d'une entreprise existante. La liberté d'entreprendre est reconnue comme un principe général du droit. Elle sous-tend un régime d'économie de marché. La liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie sont certainement deux expressions synonymes, que l'on emploiera comme telle par la suite. Cette liberté fut proclamée, en France, en 1791², sous la forme de la liberté du commerce et de l'industrie, le principe n'a jamais été remis en question. Elle avait trouvé avant la France d'autres consécration nationales, on pense notamment à la *Glorieuse Révolution* en Grande-Bretagne en 1688.

Plus contemporain, la consécration de la liberté de commerce fut le moteur de la construction de l'Union européenne. Le Traité de Rome établit les fondements d'un marché moderne, ouvert, protecteur des consommateurs et facteur d'intégration des Etats pour garantir une paix durable. Il établit que devra être garantie la loyauté de la concurrence.

* Professeur agrégé des Facultés de droit, Université de Poitiers – CECOJI.

- 1 V. MARIE-LAURE IZORCHE, Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme, RTD com. 1998. p. 17; YVES GAUDEMET, «Droit de la concurrence: une autre introduction», in: Le Code de commerce 1807–2007. Livre du Bicentenaire, Dalloz, 2007, p. 397.
- 2 Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, proclamé par la loi des 2 et 17 mars 1791 et aujourd'hui érigé en « règle de valeur constitutionnelle »: Cons. const., 16 janv. 1982; *Gaz. Pal.* 1982, 1, p. 67, note J. Piédelièvre et J. Dupichot; J.-L. Mestre, « Le Conseil constitutionnel, la liberté d'entreprendre et la propriété », *D.* 1984, chron. p. 1.

Le principe de liberté du commerce et de l'industrie signifie que chaque entreprise a le droit d'utiliser les moyens qui lui semblent les meilleurs pour attirer la clientèle. Le corollaire est que le seul fait de capter la clientèle d'autrui n'est pas en soi illicite. L'action sur les prix est une modalité pour animer cette concurrence, mais il est possible aussi d'opérer par d'autres moyens tels que la diversification de ses produits, l'utilisation des marques fortes, l'organisation de son réseau de distribution, la communication... Tous ces éléments peuvent être mis en œuvre librement par les entreprises; il n'y a pas de liste limitative et contraignante des pratiques concurrentielles admises en droit. La clientèle est à prendre, exception faite du respect de la propriété, notamment de la propriété intellectuelle. L'entrepreneur n'est jamais à l'abri d'une action de ses concurrents. Le progrès de l'un se réalise en général aux dépens de l'autre. On assiste ainsi à une rivalité concurrentielle, à la confrontation des agents économiques dans la recherche et la conservation d'une clientèle. Le droit reconnaît la faculté de séduire la clientèle d'autrui, et la jurisprudence affirme avec force le principe de la liberté, pour un agent économique, de conquérir une clientèle. Cette dernière est fugace, chacun peut l'attirer. Pour autant, la fin ne justifie pas les moyens et certains comportements destinés à conquérir une clientèle ne sont pas acceptables. Il y a une double condition à laquelle est subordonnée la licéité du dommage concurrentiel : les procédés mis en œuvre ne doivent pas avoir faussé les mécanismes du marché et ne pas être déloyaux. La clientèle est rare, c'est une source de convoitise qui peut imposer de réglementer les comportements des entreprises dictés par cette rareté. La guerre entre les concurrents ne peut pas être totale; ils doivent utiliser des moyens loyaux et honnêtes à défaut de quoi ils engagent leur responsabilité civile. Si le détournement de clientèle résulte inéluctablement du jeu de l'offre et de la demande, la liberté de la concurrence ne peut être sans limite. Une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle, la simple démarche de cette clientèle est licite, dès lors que cela se fait suivant les usages loyaux du commerce. Les concurrents doivent respecter les usages loyaux du commerce.

Les règles destinées à encadrer la rivalité concurrentielle composent un ensemble hétéroclite. Si le droit des pratiques restrictives est une construction légale et fut longtemps au centre de la construction du droit de la concurrence en Europe, le droit de la concurrence déloyale et des clauses de non-concurrence est une œuvre prétorienne, plus ancienne, et porteuse, de ce fait, des particularismes de chacun des États

membres. Bien que la liberté du commerce et de l'industrie fut au centre de la construction économique des Etats européens et le moteur de l'Union, d'un point de vue juridique, le cadre politique, économique et juridique de celle-ci était très différente d'un Etat à l'autre de l'Union. On distingue classiquement le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives selon les finalités de chacune. L'opposition entre ces deux corps de règles semble essentielle, le législateur, tant national qu'euro péen, entend influencer, si ce n'est diriger, l'économie par l'effet d'une réglementation sur les pratiques restrictives. Le droit des pratiques anticoncurrentielles ne traduit pas cette ambition. L'intervention correctrice du droit ne joue, en principe, qu'en présence du constat d'un marché affecté. Le droit des pratiques restrictives se présente ainsi comme un instrument de politique économique.

Le droit de la concurrence déloyale et des clauses de non-concurrence s'est constitué, en France, au sein du droit commun. Dès le XIX^e siècle, les juges ont soumis les rapports de concurrence aux règles du droit civil et des limites ont été posées à la liberté des compétiteurs. Tous les procédés ne sont pas permis dans la concurrence. La faute qui résulte de l'usage d'un moyen déloyal engage la responsabilité de son auteur. Le droit de la concurrence est saisi par le Code civil et se traduit dans des limites aux libertés reconnues aux compétiteurs. Ces limites sont indépendantes du pouvoir de marché des entreprises concernées. En ce sens, le droit de la concurrence déloyale s'éloigne des outils juridiques de régulation des marchés. Le droit de la concurrence issu du Code civil participe d'une logique particulière, soucieuse du rapport bilatéral et particulier entre deux agents économiques. Les différentes libertés des agents économiques sont conciliées : liberté de se faire concurrence, liberté des contrats, liberté de travailler. La justification de l'interdiction des pratiques déloyales s'appuie sur la protection de plusieurs intérêts. En premier lieu, la motivation historique de cette régulation préto rienne réside dans la protection du marché et des concurrents à travers la protection du fonds de commerce. Une justification plus contemporaine permet d'intégrer aussi l'intérêt du consommateur : une concurrence saine serait un facteur de progrès économique bénéficiant à l'ensemble des consommateurs. En effet, si l'approche macro-économique semble plus moderne et ambitieuse, la théorie économique montre qu'il n'y a pas de marché qui fonctionne correctement si, dans une perspec-

tive micro-économique, les transactions individuelles sont qualitativement déficientes et dégradent les relations entre concurrents³.

La convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle, consacra le principe d'une libre concurrence en l'attachant, de façon originale, à la propriété intellectuelle. L'article 10^{bis} de cette convention dispose que les pays membres de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale. La convention ajoute que constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Quelques actes non limitatifs sont ensuite mentionnés : entretenir la confusion entre ses produits, ses services et ceux du concurrent, discréditer l'entreprise concurrente, induire le public en erreur sur des allégations fausses.

Le droit de la concurrence déloyale de l'Union européenne s'inscrit dans un mouvement marqué par de grandes variétés nationales et une certaine indifférence à l'égard de la structuration du marché. Cela devient un droit de la concurrence de second rang, de l'ancien temps, sans grand prestige⁴.

La perspective du droit de la concurrence déloyale est principalement une perspective nationale, toutefois, l'Union européenne a tenté de s'en emparer, consciente qu'il fallait aller au-delà du droit des pratiques restrictives pour parvenir à assurer le développement durable du marché intérieur. Après quelques soubresauts⁵, l'avancée la plus nette de l'Union européenne fut l'adoption de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales⁶. Ce pas communautaire engendre alors une cohabitation pour les Etats membres entre un système local traditionnel, fortement marqué par les traditions juridiques et commerciales, et un outil

3 PAUL DIDIER/PHILIPPE DIDIER, *Droit commercial*, Tome. 1, Economica 2005, n° 549.

4 PAUL DIDIER/PHILIPPE DIDIER, *Droit commercial*, Tome. 1, Economica 2005, n° 548.

5 Voir FRAUKE HENNING-BODEWIG/GERHARD SCHRICKER, *New Initiatives for the Harmonisation of Unfair Competition Law in Europe*, EIPR 2002, 24(5), p. 271.

6 Directive 2005/29/CE, 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JOCE 11 juin 2005, L. 149.

communautaire couvrant partiellement le droit de la concurrence déloyale. Nous reviendrons sur ces deux aspects successivement.

I. Une matière hétérogène

Le cadre légal proposé par les différents pays de l'Union européenne pour combattre les pratiques déloyales est hétérogène. Si les Etats sont tous membres de la Convention d'Union de Paris et doivent assurer l'application de l'article 10^{bis} de celle-ci, les voies retenues diffèrent. Sans parcourir les solutions des 28 Etats membres, il est possible de retenir quelques exemples marquant de cette disparité (A). On envisagera ensuite le cas français plus précisément (B).

A. Disparité européenne pour la concurrence déloyale

Les pays de l'Union européenne ont tous un cadre légal interne pour lutter contre la concurrence déloyale. Toutefois, les approches légales sont variées. Ainsi, des pays ont adopté des législations particulières, tels que l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie⁷, ou encore la Belgique. Dans tous ces cas, l'Etat dispose d'une réglementation codifiée, établissant des catégories d'actes de concurrences déloyales devant être sanctionnés.

Dans une autre approche, souvent perçue comme plus libérale, on peut relever la situation de la Grande-Bretagne, de l'Irlande ou des Pays-Bas. Ces Etats ne sont certainement pas moins tenus par la Convention d'Union de Paris, mais laissent le juge plus libre d'apprécier au cas par cas les comportements et souhaitent rendre la concurrence probablement plus vive. Pour illustrer ces deux grands mouvements européens, nous allons présenter en quelques mots les solutions allemandes et anglaises.

1. *Le droit de la concurrence déloyale en Allemagne*

Le droit allemand de la concurrence déloyale s'est forgé dans sa figure actuelle au début du XX^e siècle. Une loi de 1909, modifiée notamment

7 Voir *supra*, BENEDETTA UBERTAZZI, *The Law Applicable to Unfair Competition in Switzerland and in the European Union*, p. 37.

en 1994 et en 2010⁸, organise la lutte contre la concurrence déloyale. Le mécanisme de base de la solution légale allemande est un mécanisme de responsabilité civile, avec faute et dommage. Il se caractérise par une description légale de certains comportements ou actes constituant des actes de concurrences déloyales et devant être dès lors sanctionnés. C'est un mécanisme de liste qui est mis en œuvre par le législateur, avec l'intérêt d'apporter une réelle prévisibilité à la qualification et donc à l'analyse du juge. Cette approche est aussi porteuse d'une faiblesse : elle est plus lourde à adapter aux nouvelles pratiques commerciales.

La solution allemande est proche de la solution suisse⁹, il ne s'agit donc pas pour moi d'en faire une présentation exhaustive. Il faut simplement retenir que cette approche allemande du droit de la concurrence déloyale, pourrait appeler une certaine refonte, même après le travail d'harmonisation sur lequel on va revenir. En effet, la construction de la norme s'effectue dans un enchevêtrement de nombreuses règles verticales et horizontales du droit des pratiques loyales. Ces dispositions concernent tantôt les produits, tantôt les médias ou des situations particulières, et visent ici une harmonisation totale, là une harmonisation partielle. Le droit allemand, alors qu'il se caractérise par sa dimension très conceptuelle, manque probablement sur ce terrain d'un concept unique.

La réforme de 2010, qui fait sensiblement évoluer le cadre légal allemand, maintient l'approche antérieure en ce qu'elle conjugue le cadre historique de la concurrence déloyale¹⁰ et la transposition de la directive. L'article 3 de cette loi retient que les actes de concurrence déloyale seront illégaux s'ils portent atteinte aux intérêts des concurrents, des consommateurs ou des autres intervenants sur le marché¹¹. Cet article précise ensuite le cas de pratiques qui pourraient porter atteintes spécifiquement aux intérêts du consommateur. L'inventaire à la Prévert de la directive est lui renvoyé en annexe de la loi. L'article 4 reprend la solution d'une liste d'exemples de pratiques commerciales déloyales. Il s'agit

8 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (*Loi contre la concurrence déloyale*), version publiée le 3 mars 2010 (Federal Law Gazette [BGBl.]) Part I p. 254.

9 Voir *infra*, PIERRE KOBEL, *Le parasitisme en droit suisse*, p. 103.

10 La version antérieure (art. 1) retenait que toute personne qui, à l'occasion de son activité commerciale et pour des besoins de concurrence, commet un acte contraire aux pratiques honnêtes doit être poursuivie pour ces actes et en supporter les conséquences dommageables.

11 Traduction libre de l'auteur.

notamment de ne pas utiliser de façon loyale la publicité, les promotions, les jeux. Il s'agit encore de ne pas discréditer ou dénigrer les marques, services et activités d'un concurrent. La liste est longue, on peut penser que l'essentiel des actes pouvant constituer un comportement déloyal est soumis à celle-ci. La liste est illustrative, on peut y voir aussi une ouverture vers une approche générique de la concurrence déloyale.

2. *L'approche de Common Law*

Dans les pays de *Common Law*, l'approche se fait dans un tout autre contexte légal, elle n'appelle d'ailleurs pas la même exigence de cohérence que celle que l'on peut attendre d'un système par « incrimination » à l'allemande. Le cadre légal de la *Common Law* ne propose pas une approche systématique des actes de concurrence déloyale, notamment une structure permettant une approche uniforme des pratiques déloyales. Le cadre légal anglais ne prévoit pas une action en concurrence déloyale en tant que telle mais dispose de différents moyens pour sanctionner les pratiques déloyales sur le marché. Dans une décision de la fin du XIX^e siècle, une cour put retenir que « dessiner la ligne entre la pratique loyale et la pratique déloyale, entre le raisonnable et l'irraisonnable, dépasse le pouvoir des cours ». Cent ans après cette décision, un auteur pouvait encore affirmer que le droit de la concurrence déloyale en Grande-Bretagne doit être considéré comme « *terra incognita* »¹².

Le droit anglais de la concurrence déloyale s'est développé dans des domaines limités. Il trouve siège essentiellement dans la procédure de *passing off*. Cette dernière suppose trois conditions, la *misrepresentation*, la confusion et le dommage. L'efficacité de cette action peut elle-même soulever des interrogations. Ainsi, Lord Jacobs rejeta une plainte pour copie servile en indiquant qu'il n'y a pas de délit de copie, pas de délit à prendre le marché ou les clients d'un opérateur et qu'il n'y a pas de délit à utiliser à son propre bénéfice le *goodwill* d'un autre¹³. L'article 10^{bis} de la CUP semble alors très éloigné.

Toutefois, le cadre légal et jurisprudentiel anglais évolue. Il est possible de suivre certains auteurs pour affirmer qu'aujourd'hui il y a en Grande-

12 Voir RICHARD ARNOLD, *English Unfair Competition Law*, IIC [2013] Volume 44, Issue 1, pp 63–78; TOM ALKIN, *Should there be a tort of “unfair competition” in English Law?*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, 3 (1), p. 48.

13 Voir ALKIN, *supra* note 12.

Bretagne des mécanismes de droit de la concurrence déloyale qui ont pu s'imposer en raison des contraintes du droit international et du droit européen. On constate que dans plusieurs affaires, une sanction sur le fondement de la concurrence déloyale a été prononcée par les juges anglais. Cela constitue une évolution importante de ces vingt dernières années. Les premières affaires significatives furent *Emaco v. Dyson* en 1999¹⁴ dans le cadre d'une action pour mensonge et l'affaire *L'Oréal v. Bellure*¹⁵ en 2007 pour information trompeuse dans le cadre d'une action de *passing off*. Ces solutions traduisent une réelle évolution du droit anglais, même si on peut y voir des conséquences pratiques limitées en Angleterre. Elles marquent le mécanisme d'évolution incrémentale de la *Common Law*. Il s'agit ainsi d'une évolution des mécanismes de responsabilité civile de la *Common Law* pour intégrer une plus large approche de la concurrence déloyale. La doctrine phare, fondée sur l'équité, de la rupture de confiance (*breach of confidence*) demeure au centre du mécanisme pour offrir des moyens de réparer les mauvais usages des informations techniques et commerciales. Le droit anglais est certainement plus en conformité avec les recommandations de l'article 10^{bis} CUP. Il n'en demeure pas moins que le traitement de la copie servile en Grande-Bretagne, en l'absence de droits de propriété intellectuelle et de risque de confusion pour le consommateur, est écarté du droit de la concurrence déloyale. Cette copie demeure considérée comme bénéfique pour le consommateur.

D'une façon générale, les pays de *Common Law* semblent s'opposer à l'inclusion d'une clause générale de sanction de la concurrence déloyale, qui ne propose que des critères d'évaluation demandant à être interprétés et dont il faut vérifier s'ils sont remplis, sans définir concrètement les éléments constitutifs des pratiques faisant l'objet d'une interdiction. Il semble impossible de surmonter cet obstacle au moyen d'une formulation appropriée (*fair marketing practices, good marketing practices, good faith, etc.*). Cependant, le cadre légal anglais, comme Etat membre de l'Union, a dû évoluer avec la transposition de la directive au sein du

14 Haute Cour de Justice (UK) (Chancery Division), *Emaco Ltd v Dyson Appliances Ltd*, 26 janv. 1999, [1999] ETMR 903.

15 Haute Cour de Justice (UK), *L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie et Laboratoires Garnier & Cie c/ Bellure NV, Malaika Investments (t/a HoneyPot Cosmetic and Perfumery Sales) et Starion International Ltd*, [2007] EWCA Civ 936.

Consumer Protection from Unfair Trading Regulations en mai 2008¹⁶. On peut penser que, allié à l'évolution de la jurisprudence, ce cadre légal pourrait nourrir encore une évolution du droit anglais de la concurrence déloyale.

B. La solution française

Le droit de la concurrence déloyale est le fruit, en France, d'une construction jurisprudentielle ancienne, basée sur l'interprétation par le juge du régime de la responsabilité civile dont le régime est arrêté par l'article 1382 du Code civil. Dans ce cadre légal classique, le comportement déloyal d'un opérateur de marché est qualifié de faute qui emporte une responsabilité si elle cause un dommage propre à un autre opérateur, concurrent ou non. Il est aussi nécessaire d'établir le lien de causalité entre la faute et le dommage. La jurisprudence a, au fil du temps, allégé la preuve du dommage et du lien de causalité pour permettre une sanction de la faute, détournant en partie le mécanisme de responsabilité civile de sa vocation initiale. Par ailleurs, sous l'impulsion de la Convention d'Union de Paris, un lien important s'est développé entre la concurrence déloyale et la propriété intellectuelle¹⁷. L'action en contrefaçon se trouve usuellement accompagnée d'une action en concurrence déloyale à titre complémentaire ou subsidiaire.

Pour présenter le cadre français de la concurrence déloyale, il est nécessaire de revenir successivement sur la conception du mécanisme de concurrence déloyale en tant que telle puis sur celle de parasitisme et enfin sur l'articulation entre concurrence déloyale et propriété.

1. La concurrence déloyale

En droit français, l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile qui tend à imposer le respect de certaines limites dans l'exercice des activités économiques par la sanction des actes contraires

16 Sur cette transposition, MARIOS KOUTSIAS/CHRIS WILLET, *The Unfair Commercial Practices Directive in the UK*, *Erasmus Law Review* 2012, Vol. 5, Issue 4, p. 237 ss.

17 Voir JEROME PASSA, *Articulation entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale*, Litec 1997, coll. IRPI t. 15.

à la probité professionnelle¹⁸. Fondée sur l'article 1382 du Code civil, cette action est soumise aux conditions classiques de la responsabilité civile délictuelle.

La faute peut résider dans une pratique contraire à une loi ou à un règlement ou être retenue en l'absence de toute violation d'une norme préexistante. Les fautes susceptibles d'entraîner la responsabilité sur ce terrain sont les manquements aux usages loyaux du commerce. Il n'est pas nécessaire pour le demandeur d'établir le caractère intentionnel de la faute. La simple négligence ou imprudence est susceptible d'entraîner la responsabilité. Parmi les fautes usuellement relevées, on peut mentionner le dénigrement, c'est-à-dire des propos péjoratifs qui sont tenus sur un concurrent, des propos de nature à dévaloriser l'image du concurrent auprès de sa clientèle, des propos qui portent atteinte à l'honorabilité, à l'honnêteté, qui dévalorisent l'entreprise. L'imitation génératrice de confusion constitue une autre forme de concurrence déloyale sanctionnée par les tribunaux. La jurisprudence parvient ainsi à sanctionner, d'une part, l'imitation de signes distinctifs non couverts par des droits privatifs et, d'autre part, l'imitation des produits ou services d'un concurrent lorsqu'elles génèrent un risque de confusion. La désorganisation regroupe des comportements déloyaux qui ont en commun de déstabiliser une entreprise. Cette désorganisation peut affecter l'activité même de l'entreprise ou son personnel. Elle peut être recherchée par plusieurs procédés, dont le détournement de commandes¹⁹. Le débauchage du personnel est toutefois l'acte de désorganisation qui retient le plus l'attention des tribunaux, notamment en présence d'un débauchage massif²⁰.

Le préjudice peut s'entendre d'un simple trouble commercial, facilitant ainsi l'exercice de l'action. Il inclut aussi la perte de renommée, la désorganisation, le détournement de personnel. Le préjudice est principa-

18 Pour une étude générale, JÉRÔME PASSA/JEAN LAPOUSTERLE, *Domaine de l'action en concurrence déloyale*, Jurisclasseur Concurrence-Consommation, Fasc. 240, LexisNexis 2013.

19 Voir Cass. com., 18 nov. 1997, D. 1998, 260, somm. 237 note Bout, JCP G 1998, II 10026, note P.-Y. Gautiers; dans la même affaire, G. Cas, « Du couponnage électronique », D. 1996, chron. 59.

20 Cass. com., 7 nov. 1984, JCP G 1985, IV, 22; Cass. com., 12 mars 1985, JCP G 1985, IV, 187; Cass. Com. 21 janv. 1997 et Cass. Com. 29 avr. 1997, D. 1998, somm. 217, obs. Y. Serra; Cass. com. 20 janv. 2000, CCC 2000, comm. 462, obs. M. Malaurie-Vignal.

lement constitué par une perte de valeur du fonds de commerce réparée par la cessation des agissements litigieux et le versement de dommages et intérêts.

Dans cette structure, la solution française est plus proche de la solution anglaise que de l'approche allemande. Toutefois, dans sa mise en œuvre, le droit français a offert à la concurrence déloyale de vastes champs de déploiement et d'efficacité qui la distingue très nettement de la pratique anglaise. Si pendant longtemps, l'une des conditions pour permettre le succès de l'action était la présence d'un lien de concurrence entre les parties, cette condition a progressivement été abandonnée par la jurisprudence.

La concurrence déloyale se distingue de la concurrence illégale comme de la concurrence anticontractuelle et de la contrefaçon. Sur ce dernier point, la Cour de cassation rappelle sans cesse sous le visa de l'article 1382 que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ont des fondements distincts. Le droit de la concurrence déloyale connaît une articulation délicate avec l'action en contrefaçon dans la jurisprudence française²¹. L'action en concurrence déloyale est couramment exercée conjointement avec l'action en contrefaçon, dans le cadre d'une action subsidiaire, soit en tant qu'action principale, dans le cadre d'atteintes à des biens intellectuels²². Engagée conjointement, elle ne peut être accueillie qu'en présence de fautes distinctes de la contrefaçon, engagée subsidiairement, elle pourrait être accueillie si les faits établis ne constituent pas une contrefaçon mais engagent tout de même la responsabilité civile de leur auteur²³. Toutefois, par exemption, il est admis que les deux actions se fondent sur les mêmes faits, à condition que l'action en parasitisme, formée à titre subsidiaire, ne soit examinée que si, préalablement, l'action en contrefaçon formée à titre principal a été rejetée pour défaut de droit de propriété intellectuelle. Cette action subsidiaire suppose de rapporter la preuve d'un comportement fautif²⁴. L'application de ces solutions est incertaine, complexe, imprévisible. Pour apprécier le fait distinct, le juge oscille, selon les espèces, entre sévérité et

21 Voir CHRISTOPHE CARON, «Droit de la propriété industrielle», JCP éd. E. 2009, 1020, n° 1; JCP éd. E. 2008, 1000, n° 3; JCP éd. E. 2013, n° 1074.

22 Cf. JEROME PASSA, *supra* note 17.

23 Par exemple, Cass. com., 4 oct. 2011, Contrats Concurrence Consommation (ci-après: CCC) 2012, comm. 2, obs. M. Malaurie-Vignal.

24 Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.723.

indulgence²⁵. La Cour de cassation a écarté une action en concurrence déloyale en présence de commerçants qui proposaient à la vente des produits dont les similitudes de présentation s'inscrivaient « *dans des courants de mode le plus souvent éphémères dont chaque commerçant essaie de bénéficier* ». En constatant cette offre similaire dans l'air du temps, aucun élément n'établit la matérialité de pratiques déloyales destinées à fausser le jeu de la libre concurrence²⁶. En l'absence de droits de propriété, le succès de la procédure en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits qui auraient pu être justiciables d'une action en contrefaçon si celle-ci avait été possible²⁷. La Cour semble encore exiger avec rigueur des faits distincts pour ces deux actions²⁸.

Le législateur incrimine directement de plus en plus de comportements, telle la revente à perte ou la publicité trompeuse, cependant des agissements anormaux demeurent hors du champ d'application de ces textes. L'action en concurrence déloyale assure une mission de réparation et de sanction de ces comportements, mais elle devient une catégorie résiduelle du droit de la concurrence.

2. *Le parasitisme*

Le traitement isolé du parasitisme est une approche discutée. Le parasitisme couvre la situation où une entreprise a profité des réalisations, de la notoriété, et d'une façon générale, des investissements réalisés par une autre entreprise sans bourse délier. Le parasitisme - ou concurrence parasitaire - désigne une forme de comportement déloyal se caractérisant par le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d'un concurrent et de tirer profit, sans contrepartie, du fruit de ses investissements et de son travail ou de sa renommée - sans porter atteinte à un droit privatif -, en réalisant ainsi des économies considérées comme injustifiées. C'est le fait de tirer profit de façon injuste de la réussite d'une autre entreprise.

25 Sur les incertitudes de l'approche jurisprudentielle, la Cour de cassation semble adopter une position stricte: Cass. com., 19 janv. 2010, n° 08-15.338, 08-16.459, 08-16.469; Communication – Commerce Electronique (ci-après: CCE) 2010, comm. 32, obs. C. Caron.

26 Cass. com., 7 juin 2011, CCC 2011, comm. 189, obs. M. Malaurie-Vignal.

27 YVES PICOD *et al.*, Concurrence déloyale 2006 2007, D. 2008, panorama 247.

28 Cass. com., 6 nov. 2007, PIBD 2008, 866, III-42.

Dans un arrêt du 26 janvier 1999 la chambre commerciale de la Cour de cassation définit le parasitisme comme « *un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'une autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire* »²⁹. La difficulté consiste à distinguer cette action de l'action en concurrence déloyale, notamment celle fondée sur la confusion. L'un des critères avancé est l'existence d'un rapport de concurrence entre les parties qui s'opposent : si l'auteur et la victime sont dans un rapport de concurrence, l'action à mettre en œuvre serait une action en concurrence déloyale. En revanche, lorsque les colitigants ne se trouvent pas dans un rapport de concurrence, l'action qui les lie serait une action en agissement parasitaire. Cette analyse conduit à distinguer la concurrence parasitaire, qui serait une forme particulière de la concurrence déloyale proche de la confusion, des agissements parasitaires qui se détacheraient nettement de la concurrence déloyale. Ces agissements parasitaires existeraient lorsqu'une entreprise non concurrente profite indûment de la notoriété d'une autre, dans le cas particulier de la reproduction ou de l'imitation d'une marque notoire, d'une appellation célèbre ou d'un nom commercial, dans la reprise de solutions techniques non brevetées. Cette opposition entre la présence ou non d'un rapport de concurrence est fondée sur un arrêt de la Cour de cassation de 1996 qui affirme que « *les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du C. civ., même en l'absence de toute situation de concurrence* »³⁰. Un fabricant de réfrigérateurs avait utilisé pour désigner ses produits la marque *Pontiac*, notoirement connue comme une marque automobile de luxe américaine ; exploitant le signe hors du libellé de la marque, l'action en contrefaçon échoue, mais l'action en parasitisme réussit. Il s'agirait d'une action en justice pour la protection de la notoriété suivant les dispositions de l'article L. 713-5 CPI. Le critère de l'absence d'un rapport de concurrence est contesté par une partie de la doctrine, notamment parce que la Cour de cassation ne ferait plus de l'existence d'un rapport de concurrence un caractère exigé pour la concurrence déloyale. Dans cet esprit, l'agissement parasitaire ne représente qu'une illustration particulière de l'acte de concurrence déloyale, une forme aggravée. Le tout serait réuni sous un vocable unique de parasitisme économique, l'action en concurrence

29 Cass. com., 26 janv. 1999, pourvoi n° 96-22457.

30 Cass. com., 30 janv. 1996, Bull. civ. IV, n° 32 p. 24.

déloyale sanctionne alors en cas de parasitisme l'usurpation de la valeur économique.

La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur le sujet. L'une des décisions les plus emblématiques fut rendue par la cour d'appel de Paris, le 15 décembre 1993³¹, à propos de la commercialisation par la société *Yves Saint Laurent* d'un parfum dénommé Champagne dont le flacon reprenait la forme bien connue d'un bouchon de ce vin. Les producteurs de champagne ont refusé un tel usage de leurs signes distinctifs. Ce qui est en cause, ce n'est pas le détournement de clientèle mais le fait qu'un tiers profite librement de la notoriété durement acquise des vins de champagne. La cour fit droit à cette demande et affirma qu'« *en adoptant le nom "champagne", vin protégé par une AOC qui bénéficie d'une exceptionnelle notoriété tant en France qu'à l'étranger, pour le lancement d'un nouveau parfum de luxe, en choisissant une présentation rappelant le bouchon caractéristique des bouteilles de ce vin et en utilisant dans les arguments promotionnels l'image et les sensations gustatives de joie, de fête qu'il évoque, le fabricant de ce parfum a voulu créer un effet attractif emprunté au prestige de l'appellation litigieuse et a, par un procédé constitutif d'agissements parasitaires, détourné la notoriété dont seuls les producteurs et négociants en champagne peuvent se prévaloir pour commercialiser le vin ayant droit à cette appellation* ». Toutefois, la même cour, dans un arrêt du 18 octobre 2000, ajoute que « *le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif, le principe étant qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet d'un droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite; qu'une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies qui ne sauraient, à elles seules, être tenues pour fautives, sauf à vider de toute substance le principe rappelé, lui-même lié à la règle fondamentale de la liberté de la concurrence* »³².

31 CA Paris, 15 déc. 1993; CATHERINE GRYNVOGEL, À propos de l'affaire Champagne. Vers une protection absolue des appellations d'origine?, *Revue de jurisprudence de droit des affaires*, n° 3, mars 1994, p. 213; CAROLINE LAMPRÉ, Le champagne ou le parfum de la renommée, *D.* 1994, n° 27, j. 213; PHILIPPE LE TOURNEAU, Note sous l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 décembre 1993, *D.* 1994, j. 145; FRANCINE SUMMA, L'appellation d'origine notoire: une nouvelle catégorie de produit privilégié: à propos de l'affaire du parfum « Champagne » d'Yves Saint Laurent, *Les Petites Affiches*, n° 30, 11 mars 1994, p. 9; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, Note sous l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1^{er} décembre 1993, *JCP éd. G*, n° 11, 1994, p. 105.

32 CA Paris, 18 octobre 2000, *D.* 2001 p. 1939 note J. Passa.

Dans un arrêt du 4 mai 2012³³, la Cour de cassation retient que le simple fait de reprendre les éléments d'une brique de jeu qui n'est plus protégée par un droit exclusif afin de permettre la construction de meubles modulaires visuellement comparables à ceux pouvant être réalisés en miniature par l'imbrication de briques de la société *Lego* et d'opérer ainsi, sans impératif technique ou fonctionnel, la transposition de l'univers du jouet à celui du meuble ne saurait suffire à caractériser des agissements parasitaires de nature à engager la responsabilité de l'auteur de ces faits. Si ce dernier s'est incontestablement inspiré des briques commercialisées par la société *Lego*, c'est pour créer un produit qui lui est propre. La transposition de l'univers du jouet à celui du meuble ne relève pas du savoir-faire de la fabrication de jouets adaptés aux enfants mais d'efforts et d'investissements particuliers compte tenu des contraintes spécifiques en matière d'ameublement. Ainsi, ont été mis en œuvre des moyens importants pour développer ce produit, notamment en créant un système d'attache propre capable de supporter le poids de ces briques, et qu'il n'y a pas lieu de retenir une éventuelle responsabilité pour parasitisme.

L'action en agissement parasitaire est fondée, elle aussi, sur l'article 1382 du Code civil, et suppose un dommage provoqué par une faute. La particularité du régime tient pour l'essentiel au dommage. Le préjudice qui peut découler de tels agissements pour l'entreprise parasitée ne peut être, par hypothèse, le détournement de clientèle, notion centrale du rapport de concurrence. Il y a faute à profiter de la notoriété d'un tiers sans son accord et sans effort. Quel est le dommage ? L'action sanctionnerait un trouble général du marché, les agissements parasitaires seraient constitués, suivant l'analyse de M. Le Tourneau, « *lorsqu'une personne copie ou s'inspire sensiblement d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel ou d'un investissement* ». Cet acte est contraire aux usages du commerce, au jeu normal du marché et provoque un trouble commercial certain qui en soi, ouvre droit à réparation³⁴.

3. *La quasi propriété*

Le recours à la concurrence déloyale fait l'objet d'un débat doctrinal riche en présence de l'exploitation de biens qui ne sont pas appropriés

33 Cass. com., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-18077.

34 Voir PHILIPPE LE TOURNEAU, Responsabilité civile professionnelle, 2^{ème} ed., Dalloz 2005.

ou plus appropriés par un droit de propriété intellectuelle³⁵. Certains auteurs voient dans la réception d'une telle action la reconstitution d'un quasi-droit de propriété³⁶. Dans ce domaine, le droit de la concurrence déloyale nourrit deux théories, l'une visant la nature et le statut du savoir-faire³⁷ et l'autre portant sur la contestation des effets du domaine public.

a) *Le savoir-faire*

Au-delà de l'acte classique de copie, la concurrence déloyale se présente de façon plus iconoclaste comme un mécanisme primaire de propriété. Cette application est proposée pour nourrir l'analyse de la nature du savoir-faire. Le détenteur de ce bien intellectuel bénéficie d'un régime de protection *a minima* constituant le régime primaire du droit des biens³⁸. Une analyse exégétique par induction est à la source de cette notion de régime primaire du droit des biens. Le droit civil distingue différents régimes spécifiques d'appropriation des biens, meubles ou immeubles. Ne peut-on en déduire que s'il existe plusieurs régimes spécifiques, c'est que ceux-ci dérogent à un régime général correspondant à ce régime primaire ? En d'autres termes, les régimes spécifiques développés dans le Code ne seraient qu'une application particulière d'un principe général non affirmé par la loi³⁹. Ce dernier, reconnaissant un quasi-droit réel sur

35 Voir NICOLAS BINCTIN, *Le capital intellectuel*, Litec 2007, n° 57 et seq.

36 JEAN-JACQUES BURST, *La reconstitution des « monopoles » de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile: mythe ou réalité*, in: *Mélanges Mathély*, Litec, 1990, p. 93; JEROME PASSA, *supra* note 17; PHILIPPE LE TOURNEAU, *Droit de la responsabilité et des contrats*, 8^e éd., Dalloz, 2010, coll. Dalloz Action.

37 JEROME PASSA, *La protection des secrets d'affaires en droit français*, in: J. de Werra (éd.), *La protection des secrets d'affaires*, Schulthess 2013, p. 47.

38 PIERRE CATALA, *La « propriété » de l'information*, in: *Mélanges offerts à Pierre Raynaud*, D./Sirey 1985 *passim*, n° 27; ANNE PÉLISSIER, *Possession et meubles incorporels*, thèse, Dalloz, 2001, n° 557 s., parle de « techniques de réservation »; Christophe CARON, *Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle*, JCP éd. G. 2004, I 162, p. 1623, n° 3; RENÉ SAVATIER, *Le droit de l'art et des lettres – Les travaux des muses dans les balances de la justice*, LGDJ, 1953, n° 96. Rapp., Cass. com., 18 juin 2002, PIBD 2003, n° 755, III-24, Prop. intell. n° 7, avr. 2003, n° 3 p. 221, note J. Passa.

39 CHRISTIAN LARROUMET, *La notion de risque de développement, risque du XXI^e siècle*, Clés du siècle, Dalloz, 2000, n° 1610, p. 1589, propose une démarche analogue pour la notion de risque de développement.

un bien⁴⁰, constitue ce que Carbonnier⁴¹ désigne comme « *le pouvoir juridique qu'a une personne de retirer directement tout ou partie des utilités économiques d'une chose* ». L'appropriation ou l'usage indu de ce bien par un tiers ouvre à son titulaire, en application de ce régime primaire, la possibilité d'une action en réparation⁴². Cette action trouve écho en droit pénal. À plusieurs reprises, la Cour de cassation a retenu que les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel, n'hésitant pas à parler de propriété d'une œuvre de l'esprit dont il n'est pas précisé qu'elle fasse l'objet d'une protection par le droit de la propriété intellectuelle⁴³, détachant ainsi l'existence d'un bien de l'identification de son régime spécial d'appropriation. La Cour constate l'existence d'un bien et son appropriation usurpée pour condamner.

L'emploi du terme « propriété » du savoir-faire peut être source de discussion face à une situation où le rapport factuel prime, la possession. Une même difficulté peut surgir à propos de l'expression « régime primaire » ; mais, par-delà les mots, le caractère patrimonial du savoir-faire l'inclut dans la définition de Carbonnier⁴⁴. La patrimonialité du savoir-

40 À rapprocher de l'article L. 613-7 CPI qui accorde un droit au possesseur d'une invention brevetée par un tiers. Ce droit n'est pas un droit personnel mais un droit « à titre personnel ». Il est plus qu'un droit de créance car il est non seulement opposable au titulaire du brevet sur la technologie similaire, mais également à tout tiers qui l'utiliserait indûment. Ce droit, différent du droit dont est titulaire un breveté, est certainement assez proche de la notion de régime primaire de droit des biens ; il accorde des prérogatives limitées à son titulaire.

41 JEAN CARBONNIER, *Droit civil – Les biens*, 19^e éd., PUF, 2000, n° 38, p. 68 ; AMBROISE COLIN/HENRI CAPITANT, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. 1, 11^e éd., Dalloz, 1947, par LÉON JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, n° 123, envisagent en ce sens « les droits qui ont pour objet les choses du monde extérieur [...] et donnent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur ces choses ».

42 On envisage notamment une action civile en concurrence déloyale ou en concurrence parasitaire, une action pénale sur le fondement d'une violation d'un secret de fabrique, article L. 621-1 CPI, Voir JEROME PASSA, *supra* note 17, n° 15, n° 401 s.

43 En droit pénal, BERTRAND DE LAMY, *Abus de confiance et biens immatériels : extension du domaine des possibles*, note ss. Cass. crim., 22 sept. 2004 et 20 oct. 2004, D. 2005, j. 411 s. Sur Cass. Crim. 22 sept. 2004, obs. Th. Revet, RTD civ. 2005.164, n° 1.

44 Carbonnier, *Droit civil – Les biens*, 19^e éd., PUF, 2000, n° 38, p. 68 : « Le pouvoir juridique qu'a une personne de retirer directement ou indirectement tout ou partie des utilités économiques d'une chose ».

faire est certaine et le transfert des droits de son titulaire ou sa mise à jouissance par contrat est une réalité quotidienne. En ce sens, et sans parler de propriété, MM. Azéma et Galloux évoquent la réservation du savoir-faire sans appropriation, où il y a bien exercice d'un droit privatif, défendu par les règles sur la divulgation du secret de fabrique, le vol et la responsabilité civile, sans pour autant disposer d'un titre de propriété⁴⁵.

Enfin, l'intégration du savoir-faire dans le giron des biens appropriables est clairement affirmée par la CJ. Dans un arrêt du 14 décembre 2000, la Cour retient que « *l'article 50 de l'accord TRIPs laisse aux parties contractantes, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, le soin de préciser si le droit d'agir en justice en vertu des dispositions générales du droit national relatives à un acte illicite, en particulier en matière de concurrence déloyale, afin qu'un modèle industriel soit protégé contre l'imitation, est à qualifier de <droit de propriété intellectuelle> au sens de l'article 50, paragraphe 1, de l'accord TRIPs* »⁴⁶. Ainsi, la concurrence déloyale verrait sa nature évoluer pour constituer un régime de défense des intérêts patrimoniaux, s'éloignant d'une approche stricte faute-dommage.

b) *La contestation du domaine public*

Denier aspect de cette quasi-propriété, le droit de la responsabilité civile, au travers de la concurrence déloyale et du parasitisme, constitue un moyen de préservation de la jouissance monopolistique du bien après son intégration dans le domaine public⁴⁷. La CJ a pu affirmer que ces actions pouvaient être qualifiées de « *propriété intellectuelle* »⁴⁸. Le recours à la responsabilité de droit commun est à la source d'une divergence doctrinale, une partie de la doctrine contestant le recours à la res-

45 JACQUES AZÉMA/JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 7^{ème} éd., Dalloz 2012, n° 972 s.

46 CJCE, arrêt du 14 décembre 2000, aff. jtes C-300/98 et C-392/98, *Parfums Christian Dior SA contre TUK Consultancy BV et Assco Gerüste GmbH et Rob van Dijk contre Wilhelm Layher GmbH & Co. KG et Layher BV*, Rec. I-11307; PIBD 2001, n° 727, III-649; CCE 2001, comm. 96, note C. Caron.

47 MURIEL CHAGNY, *Droit de la concurrence et droit commun des obligations*, Dalloz, 2004, thèse, n° 658 s.

48 CJCE, *supra* note 46, et la note C. Caron, Dior, *supra* note 46.

ponsabilité civile⁴⁹, retenant que le propre du domaine public est que chaque opérateur est libre de copier les biens non appropriés, l'économie d'investissement qui en résulte ne pouvant être fautive. Ce serait instituer par le droit commun un monopole d'exploitation que le droit spécial de la propriété intellectuelle ne prévoit pas. Une autre partie de la doctrine soutient qu'il n'y a pas contradiction entre le droit commun de la responsabilité et le droit spécial de la propriété, la victime de la copie devant rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité pour obtenir réparation, cela dans un cadre juridique différent de celui prévu pour les atteintes à la propriété intellectuelle⁵⁰. Roubier avait en son temps déjà mis en évidence les risques d'un tel raisonnement⁵¹. Pour ce qui est du parasitisme, il semble nécessaire d'écarter cette solution pour les biens du domaine public car l'investissement est par nature amorti⁵². L'exploitation d'un bien intellectuel tombé dans le ? domaine public peut être la cause d'une éventuelle sanction en raison, non pas de droits de propriété mais des comportements de l'agent économique commercialisant ce bien du domaine public en créant un risque de confusion. Cette solution fut confirmée par le législateur. L'article L. 121-1-1 13° du Code de la consommation incrimine explicitement comme une pratique commerciale trompeuse le fait « *de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas* », ce qui se retrouvait dans la commercialisation de copies de biens du domaine public, lorsque ces biens sont toujours commercialisés par l'exploitant historique. Il est nécessaire pour l'exploitant de la copie d'adopter une démarche commerciale le mettant à l'abri de tels reproches⁵³. La jurisprudence semble encore incertaine. En droit d'auteur, la Cour a affirmé l'impossibilité d'une action en concurrence déloyale contre un éditeur ayant publié une œuvre tombée dans le domaine pu-

49 JEROME PASSA, *supra* note 17; JEROME PASSA, Droit de la propriété industrielle, t. 1, 2^{ème} éd. LGDJ 2009, n° 773.

50 PHILIPPE LE TOURNEAU, Retour sur le parasitisme, D. Cah Aff. 2000, p. 403; YVAN AUGUET, Concurrence et clientèle, Thèse, LGDJ, 2000, n° 59.

51 PAUL ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Ed. Sirey 1952, t. 1, n° 70 s.

52 Cf. ANTOINE BONNEFONT, Parasitisme et concurrence déloyale: il faut garder le cap, CCC 2001, Étude 4; CHAGNY, *supra* note 47, n° 670.

53 Dans le même sens, PAUL ROUBIER, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Sirey 1952, t. 1, n° 70.

blic⁵⁴, mais la même chambre a sanctionné la copie d'une montre dont les formes étaient tombées dans le domaine public⁵⁵. En droit des brevets, le contentieux tourne principalement autour des médicaments génériques et la jurisprudence est plutôt favorable aux copies des biens du domaine public.

II. Une harmonisation partielle

Si les États membres ne sont pas parvenus à s'accorder sur le fait de savoir si la cohérence peut constituer un but légitime et nécessaire dans le cadre de la mise en place d'un ordre juridique européen et n'ont donc pas établi une législation complète portant sur la concurrence déloyale, le parasitisme, la protection du consommateur a permis une franche évolution du régime de la concurrence déloyale dans les pays de l'Union européenne.

A. L'apport de la directive 2005/29

La directive 2005/29 définit les pratiques commerciales déloyales interdites dans l'Union européenne⁵⁶. Elle protège ainsi les intérêts économiques des consommateurs qui concluent des transactions commerciales avec des professionnels. Au sens de la directive, les pratiques commerciales déloyales sont les pratiques qui ne respectent pas les principes de la diligence professionnelle et qui peuvent influencer les décisions commerciales des consommateurs. La directive intègre les dispositions des directives sur la publicité trompeuse, sur les contrats à distance et la commercialisation à distance des services financiers.

1. *Une approche commune*

La directive retient qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle contient des informations fausses, mensongères ou si ces informations,

54 Notamment, Cass. com., 24 janv. 1972, Bull. civ. IV, n° 27.

55 Cass. com., 22 oct. 2002, JCP éd. G. 2003, II 10 038, Mainguy; Prop. intell. 2003, n° 6 p. 85, obs. J. Passa; PIBD 2003, n° 759, III-140.

56 Voir une présentation générale de son application en Europe, Erasmus Law Review, Vol. 5, Issue 4, 2012.

bien que correctes dans les faits, peuvent induire le consommateur en erreur. Ces informations sont celles qui concernent notamment l'existence ou la nature du produit, les caractéristiques principales du produit (telles que sa disponibilité, sa composition, sa date de fabrication, son origine géographique, les résultats attendus de son utilisation, etc.), le prix, les engagements du professionnel, le processus de vente, la nécessité d'un service ou d'une réparation, ou encore les droits du consommateur. La directive interdit les activités de marketing et de publicité des produits qui créent une confusion avec un autre produit ou une marque concurrente. Enfin, toutes les informations nécessaires au consommateur doivent lui être fournies de façon claire et compréhensible, au moment approprié pour lui permettre de prendre une décision commerciale. Dans le cas contraire il s'agira d'une pratique trompeuse par omission.

La Cour de justice⁵⁷ a rappelé que « *les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d'assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs* », cette dernière ayant entendu procéder à « *une harmonisation complète desdites règles au niveau communautaire* ». Dès lors, les Etats membres ne peuvent prohiber, par principe, des pratiques commerciales qui ne figureraient pas sur la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances mentionnées à l'annexe I de la directive.

Ainsi, les juges ont l'obligation de se soumettre à la directive lorsqu'ils sanctionnent une pratique commerciale au sens de celle-ci. Si une pratique n'est pas répertoriée au sein des listes établies par la directive et transposée dans chaque Etat, une appréciation au cas par cas s'impose. Le juge doit s'assurer de ce que la pratique commerciale déloyale est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, conformément à la définition offerte de ces pratiques par la directive et, à sa suite, par l'article L. 120-1 du Code de la consommation en France⁵⁸. Dans toutes ces situations où il existe une norme légale ou réglementaire, la victime n'a qu'à prouver la violation de la norme pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette violation ; le

57 CJCE, arrêt du 23 avril 2009, aff. Jointes C-261/07 et C-299/07, *VTB-VAB NV c/ Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA c/ Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)*, § 52 ; CCC 2009, comm. 183 note G. Raymond.

58 Cass. com., 29 novembre 2011, Prop. Indust. 2012, comm. 28 note J. Larrieu.

juge est exempté de l'appréciation morale du comportement litigieux, puisque la faute est réalisée par la seule transgression d'un devoir déterminé et précisé par une norme.

2. *Un droit spécial de la concurrence déloyale*

A l'image des autres pays, la France a transposé la directive de 2005. La Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs précise les comportements déloyaux en intégrant, avant le chapitre I^{er} du titre II du Livre I^{er} du Code de la consommation, un chapitre préliminaire intitulé « *Pratiques commerciales déloyales* », transposant la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, pratiques constitutives d'actes de concurrence déloyale. Le législateur définit ces pratiques dans un nouvel article L. 120-1 : « *une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service* ». Une telle pratique est interdite. Le nouvel article L. 121-1 C. conso. établit une série d'incriminations visant les pratiques commerciales trompeuses au paragraphe 1. L'article L. 121-1 1°) du Code de la consommation prévoit qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle « crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent », actes jusqu'alors appréhendés sur le fondement de la contrefaçon, dans le cas de la marque, ou de l'action classique en concurrence déloyale dans les autres cas.

Surtout, il précise en son paragraphe 3 que les dispositions du premier paragraphe sont applicables « *aux pratiques qui visent les professionnels* ». Allant au-delà du consommateur, ces dispositions forment un volet complémentaire de la lutte contre la concurrence déloyale.

Les pratiques sont sanctionnées lorsqu'elles créent une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent. La *LME*⁵⁹ a complété le dispositif en insérant un nouvel article L. 121-1-1 au Code de la consommation, article présumant trompeuse une série de vingt-deux pratiques listées par

59 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF, 5 août 2008, p. 12471.

le législateur. Sans revenir sur l'ensemble des actes évoqués, on note le 9° qui condamne le fait de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas. Il en va ainsi de la commercialisation de produit de contrefaçon. Le 13° sanctionne le fait de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas. Là encore, il s'agit d'un acte classique accompagnant la mise en place d'une commercialisation frauduleuse. Ces incriminations sanctionnent spécifiquement des pratiques relevant de la concurrence déloyale. Elles constituent le socle des actes de concurrence déloyale sanctionnés en droit civil, recréant une option de procédure. Le texte prend le soin de préciser que l'article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Cette transposition fait apparaître en droit français, comme dans l'ensemble des États de l'Union européenne, un régime spécial des pratiques commerciales déloyales⁶⁰. La jurisprudence semble davantage hésitante quant au fondement à retenir pour entrer en voie de condamnation. On l'a évoqué pour la Grande-Bretagne, on retrouve cela en France. Le champ d'application de ce dispositif recoupe partiellement celui de l'action en concurrence déloyale. Dans ce contexte, le juge tend à employer alternativement l'un ou l'autre fondement pour sanctionner les pratiques commerciales déloyales concernées. Elle se fonde ainsi, parfois, sur l'article 1382 du Code civil en déduisant la faute de la méconnaissance des dispositions précitées⁶¹. Il lui arrive également d'abandonner tout rattachement à l'action en concurrence déloyale et à l'article 1382 du Code civil en se référant directement aux articles pertinents du Code de la consommation⁶². Cette évolution est logique au regard de l'articulation des normes, compte tenu du caractère spécial des nouvelles dispositions. Elle emporte un reflux du champ d'application de l'action en concurrence déloyale, sur le fondement du droit commun de la res-

60 Voir JEROME PASSA/JEAN LAPOUSTERLE, *supra* note 18 n° 16.

61 Cass. com., 27 avril 2011, Juris-Data n° 2011 007263, CA Versailles, 18 mars 2010, n° 09-00672, Prop. indust. 2010, chron. 7 J. Larrieu, n° 12.

62 Cass. com., 4 déc. 2012, Prop. Indust. 2013, comm. 18 note J. Larrieu; Contrats Concurrence Consommation 2013, comm. 68 note G. Raymond; TGI Paris, 29 oct. 2010, Prop. Indust. 2011, comm. 27 note J. Larrieu.

ponsabilité civile, même si la réforme « *est finalement sans incidence sur le fond, tout au moins sur le terrain civil* »⁶³.

A la demande de la Commission européenne, le cabinet *Hogan Lovells* a établi en 2011 une étude sur le parasitisme après la transposition dans les Etats membres de la directive 2005/29⁶⁴. Le rapport retient qu'il n'y a toujours pas d'harmonisation en Europe après la transposition de la directive pour lutter contre le parasitisme et que les solutions diffèrent fortement d'un Etat à l'autre. Les Etats demeurent marqués par leur tradition juridique pour traiter de cette question de responsabilité économique. Le rapport relève que la majorité des Etats fondent l'action contre le parasitisme sur le droit de la concurrence déloyale, comme un cas de celle-ci et combat cette pratique sur la base des outils fournis par la directive. Le rapport avance qu'il serait nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles il est possible d'utiliser les dispositions harmonisant les pratiques déloyales pour les appliquer dans un rapport entre professionnels.

« *Whilst the enactment of the EC Unfair Commercial Practices Directive has improved the protection available in relation to parasitic copies in a few countries, this appears to be the exception rather than the rule. The Enforcement Directive does appear to have improved access to certain remedies and relief in some Member States. However, even though the range of remedies is apparently similar, the number of those remedies that may be claimed and the ways in which they are applied may differ between Member States* »⁶⁵.

B. L'influence du droit des marques

Une évolution des solutions attachées traditionnellement aux mécanismes du droit de la concurrence déloyale pourrait aussi venir du droit des marques. Les apports de la jurisprudence de la CJUE dans ce domaine sont intenses et l'intégration d'une nouvelle fonction, la fonc-

63 JEROME PASSA, L'imbroglia créé par le nouvel article L. 121-1 du Code de la consommation issu de la loi du 3 janvier 2008 « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », Prop. Intell., avril 2008, p. 257.

64 HOGAN LOVELLS, Final Report on Parasitic Copying for the European Commission, Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes), MARKT/2010/20/D, 2011.

65 HOGAN LOVELLS, *supra* note 64, § 108 s.

tion d'investissement, ouvre un champ de conjectures. Dans ce cadre, la question est de savoir si, en plus des évolutions apportées par la transposition de la directive, il ne va pas y avoir un glissement de certaines questions, historiquement traitées sous l'angle de la concurrence déloyale, vers le champ de la propriété, du droit des marques. Quel sens donner à la protection de l'investissement, de la publicité et de la communication consacrée par l'arrêt *L'Oréal V. Bellure*⁶⁶ et reprise par les arrêts *Google*⁶⁷ et *Interflora*⁶⁸?

Pour la Cour, si la marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le droit de l'Union entend établir⁶⁹, elle n'a cependant pas pour objet de protéger son propriétaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence. Or, la publicité sur Internet à partir de mots clés correspondant à des marques constitue une telle pratique, en ce qu'elle a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques. Il n'y aurait donc dans ce cas aucune atteinte à la fonction de publicité de la marque. La Cour de Justice écarte la possibilité pour le propriétaire d'une marque de s'opposer à ce qu'un concurrent fasse, dans des conditions de concurrence loyale et respectueuse de la fonction d'indication d'origine de la marque, usage d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, si cet usage a pour seule conséquence d'obliger le propriétaire de cette marque à adapter

66 CJCE, arrêt du 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal SA c/ Bellure NV*, CCE 2009, comm. 111, note C. Caron; *JCP G* 2009, n° 31-35, 180, p. 39, note L. Marino; JULIEN CANLORBE, Les tables de concordance, la publicité comparative et le droit des marques après l'arrêt *L'Oréal c/ Bellure* de la Cour de justice, in: Droits de propriété intellectuelle – Liber amicorum G. Bonet, Litec, 2010, coll. IRPI, t. 36, p. 117.

67 CJUE, arrêt du 23 mars 2010, aff. Jtes C-236/08 à C-238/08, *Google France et Google*, Rec. I-2417; *JCP éd. G.* 2010, 642, L. Marino; Prop. Indust. 2011, comm. 31 obs. P. Tréfigny-Goy et comm. 38, obs. A. Folliard-Monguiral; CJUE, arrêt du 25 mars 2010, aff. C-278/08, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v Günther Guni and trekking.at Reisen GmbH*, Rec. I-2517, Prop. Indust. 2011, comm. 39, obs. A. Folliard-Monguiral.

68 CJUE, arrêt du 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora Inc. c/ Marks & Spencer plc*, JO C 331 du 12.11.2011 p. 2, CCE 2011, comm. 112, obs. C. Caron.

69 Voir, notamment, CJUE, arrêt du 23 avril 2009, aff. C-59/08, *Copad SA contre Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL)*, JO C 141 du 20.06.2009 p. 16.

ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs. Si ledit usage conduit certains consommateurs à se détourner des produits ou des services revêtus de ladite marque ne saurait être utilement invoquée par le propriétaire de la marque. Il semble peu probable que l'action en concurrence déloyale puisse encore prospérer sur ce terrain.

Toutefois, la fonction d'investissement telle qu'elle se caractérise par la définition jurisprudentielle pourrait recouper des terrains autrefois occupés par la concurrence déloyale. Pour la CJUE, la fonction d'investissement intègre l'usage de la marque, par son propriétaire, pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs. Cette fonction peut présenter un chevauchement avec la fonction de publicité. Acquérir et fidéliser la clientèle, c'est le cœur du droit de la concurrence. La concurrence déloyale est un outil de régulation de cette opération de conquête de la clientèle. Cette fonction de fidélisation de la clientèle fut magistralement mise en avant par Rouhier dès 1935⁷⁰.

Dans le cadre de la fonction d'investissement, le propriétaire d'une marque renommée peut interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d'un mot clé correspondant à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement du propriétaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet. Cette possibilité d'invoquer le droit de propriété, limité éventuellement à certaines catégories de marques lorsqu'un concurrent tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque la publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement), laisse à penser que des dommages, qui étaient antérieurement réparés par le biais de la concurrence déloyale⁷¹, intègrent aujourd'hui le droit des marques. En effet, les atteintes évoquées, parasitisme, ternissement, dilution, sont des atteintes commerciales, des atteintes à l'image de marque et non à l'intégrité du signe en tant que telle. La perte de valeur de la marque due au comportement du concurrent trouve alors une réparation en droit des marques. La fonction initiale du droit de la concurrence déloyale est écartée. Une publicité à partir d'un tel mot clé porte préjudice au caractère distinctif de la marque renommée (dilu-

70 PAUL ROUBIER, *Droits intellectuels ou droit de clientèle*, RTD civ. 1935, p. 252.

71 En ce sens, CA Paris, 8 déc. 1962, *D.* 1963, note H. DESBOIS; CA Versailles, 19 nov. 1998, *D. Aff.* 1999, p. 381.

tion), notamment, si elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique. Cette évolution devra aussi avoir des effets sur les méthodes d'évaluation des dommages et intérêts accordés en présence d'une contrefaçon. L'évaluation de la masse contrefaisante ne suffira plus, l'évolution de la valeur intrinsèque du bien devra aussi être prise en cause, au regard des conséquences des actes déloyaux.

La sanction du bénéfice indu attaché à l'utilisation du bien d'autrui est classiquement réparée par la concurrence déloyale. En consacrant de nouvelles fonctions pour la marque, la CJ réifie la défense de l'image de marque mais uniquement pour les marques de renommée et pourrait modifier le domaine de mise en œuvre du droit de la concurrence déloyale en droit des marques. Elle semble réduire pour les autres marques la possibilité d'invoquer un acte de concurrence déloyale ou parasitaire en présence d'une utilisation du signe distinctif comme mot clé.

Le parasitisme en droit suisse: entre *Nachahmungsfreiheit* (liberté d'imiter), *Verwechslungsgefahr* (risque de confusion) et *Rufausbeutung* (exploitation de la réputation)

*Pierre Kobel**

I. Introduction

La présente contribution est consacrée au parasitisme dans le cadre de la concurrence déloyale. Elle ne portera donc pas sur la protection par le biais du droit de la propriété intellectuelle. Cette observation est importante car le qualificatif de « parasite » est souvent évoqué par les plaideurs dans des situations qui peuvent tout aussi bien relever de la protection par la propriété intellectuelle. Elle ne portera pas non plus sur l'application cumulative de la concurrence déloyale avec une loi de propriété immatérielle, soit dans les cas où cette application ne fait que dupliquer la protection par le droit de la propriété immatérielle (pour des motifs et sur des bases différentes) qui ne présente guère d'intérêt pratique. Nous nous intéresserons bien plutôt à l'application supplétive de la LCD, soit à son application éventuelle hors le champ des lois de propriété intellectuelle, lorsqu'une protection par une loi de propriété intellectuelle a expiré, n'est pas valable, n'est pas disponible ou n'a jamais été sollicitée. Cette application supplétive fit l'objet de controverses puisqu'elle remettait en question la théorie de l'Umweg. Il convient de voir ce qu'il en est aujourd'hui.

* LLM (trade regulation, NYU), Avocat à Genève.

II. Le parasitisme

Le parasitisme fut d'emblée conçu, comme une notion fourre-tout, destinée à couvrir des conduites qui ne tombaient pas clairement dans le champ des lois de propriété immatérielle ou dans les dispositions spéciales de la LCD. Martin-Achard en faisait en 1957 la description suivante :

« Le parasite ne rentre pas d'une manière absolue dans l'une des grandes catégories de la concurrence déloyale telles qu'elles sont généralement définies. Il ne copie pas toujours servilement les produits d'un concurrent, notamment ses marques, ses modèles, ses brevets, ses slogans, ou sa publicité, et la plupart du temps en tout cas, il ne cherche pas, du moins ouvertement, à faire confondre ses articles avec ceux de ce dernier ; il ne dénigre pas non plus ce concurrent et ne se livre pas à une réclame mensongère. Mais, ses agissements consistent à s'inspirer des réalisations d'un tiers sans qu'il puisse toujours à première vue s'agir d'une violation manifeste des droits de ce dernier. Il aurait donc souvent tendance à franchir les limites de la concurrence déloyale tout en réalisant des actes qui ne sont pas empreints de correction sur le plan commercial »¹.

A la lecture de ces propos, on ne peut s'empêcher de penser que la notion de parasitisme manque singulièrement d'objet. C'est peut-être la raison pour laquelle cette expression particulièrement large du parasitisme n'a en fait jamais pris vraiment pied en droit suisse. Elle fit très rapidement l'objet de sérieuses critiques au motif justifié qu'elle risquait soit de susciter des attentes qui seraient déçues, soit de conduire à une surprotection².

Eut-elle été reconnue qu'elle se serait rapidement vue privée d'une grande partie de son potentiel en raison de la protection accrue concédée aux agents économiques par l'entrée en vigueur, successivement, de la

1 EDMOND MARTIN-ACHARD, *La concurrence parasitaire*, RSJ 53 1957 p. 288.

2 ALOIS TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Tome II, Bâle 1971, p. 1069-1070; Cf. Perret également, qui estimait dix ans plus tard, que la notion de parasitisme telle que développée par Saint-Gall et qui recouvrait pratiquement toutes les hypothèses de concurrence déloyale n'avait guère d'intérêt: FRANÇOIS PERRET, *La protection des prestations en droit privé suisse*, RDS 1977, p. 199 ss, 245, note 99.

loi sur la concurrence déloyale³, de la loi sur la protection des marques⁴ et de la loi sur le droit d'auteur⁵. Mais surtout, une telle acception s'inscrivant dans une tradition latine et francophone n'avait pas sa place dans notre jurisprudence de tradition germanique. Si le terme de parasitisme se retrouve dans la version française de l'art. 3 lit. e LCD, « inutilement parasitaire » (« *unnötig anlehrender Weise* »), et se trouve parfois évoquée dans la jurisprudence, jamais elle ne prit rang à titre de notion juridique. En droit suisse, l'essentiel du débat au sujet du parasitisme s'est en fait toujours concentré dans le champ de tension entre *liberté d'imiter, risque de confusion et exploitation de la réputation*.

Cela étant, même dans cet espace plus étroit, la notion reste labile et persiste à couvrir une extraordinaire diversité de situations. Face à cette réalité touffue, la doctrine tenta quelques catégories, voire un début de typologie. Dutoit suggéra une distinction entre l'*exploitation du renom* et l'*exploitation de l'investissement*⁶. Spoendlin et à sa suite Baudenbacher, proposèrent de distinguer entre l'*exploitation ouverte* ou *patente*, et l'*exploitation sournoise* ou *cachée*⁷. L'exploitation ouverte serait celle qui résulte d'une référence directe aux produits d'un tiers, par exemple au moyen d'une comparaison avec ceux-ci⁸, alors que l'exploitation cachée résulterait de tout autre type de comportement par lequel un agent tire avantage d'un autre en s'en rapprochant.

3 Loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après « LCD », RS 241), entrée en vigueur le 1^{er} mars 1988 (Message, FF 1983 II 1037), remplaçant la loi sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1943 (ci-après « aLCD »).

4 Reconnaissance des marques de services, des marques de forme, de la marque de haute renommée, Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (ci-après « LPM », RS 232.11), entrée en vigueur le 1^{er} avril 1993 (Message, FF 1991 I 1).

5 Protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes, des programmes d'ordinateur, Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (ci-après « LDA », RS 232.1), entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1993 (Message, FF 1989 III 465).

6 BERNARD DUTOIT, Exposé de synthèse sur la concurrence parasitaire in: La concurrence parasitaire en droit comparé, Actes du colloque de Lausanne, Droz, Genève, 1981, p. 154 ss.

7 « *Verdeckte Ausbeutung* »; KASPAR SPOENDLIN, Schmarotzerkonkurrenz in schweizerischen Recht, in: La concurrence parasitaire en droit comparé, *supra* note 6, p. 106 ss et 114; CARL BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2001, Art. 2 N 240 ss.

8 ATF 102 II 292, *Lattoflex*.

Toutefois, il faut reconnaître que ces tentatives, valables en soi, ont finalement peu apporté à la notion de parasitisme et à la jurisprudence. La distinction entre exploitation ouverte/patente et exploitation cachée/sournoise est malaisée, hormis le cas de la comparaison directe. On peine à voir entre les deux, ce qui juridiquement rendrait l'une ou l'autre plus significative : bien que l'exploitation *ouverte* paraisse *a priori* plus loyale puisqu'elle est apparente et peut ainsi contribuer à la transparence du marché, elle fut condamnée dans l'affaire Lattoflex⁹ ; l'exploitation *cachée* ou *sournoise* fut également considérée comme déloyale au titre de l'exploitation de l'image du produit imité, d'abord dans le cadre de la clause générale, puis du risque de confusion¹⁰, puis de l'art. 3 lit. e LCD¹¹. Cela étant, l'exploitation dite cachée continue de recouvrir une si grande diversité de situations, qu'elle paraît peu éclairante. Il suffit de remarquer qu'une exploitation cachée peut résulter de toute forme de rapprochement d'un agent économique tiers, qu'il porte sur l'agent lui-même, ses produits, ses créations, son image, ses signes distinctifs, verbaux, figuratifs et/ou tridimensionnels, voire toute combinaison de ces éléments, sans parler de l'intensité du rapprochement qui, variable, peut aller de la copie servile à la reprise partielle, de l'imitation à l'identification. A telle enseigne que l'on peut d'ailleurs se demander si, à l'instar de l'idée de parasitisme, cette notion d'exploitation cachée n'a pas finalement pour seule finalité de ranger une infinité de situations sous une étiquette unique, préalable nécessaire à toute nouvelle incrimination. Le concept germanique ne serait ainsi que le miroir du concept francophone, à l'aune d'une culture juridique différente.

Force est en effet de constater que la question du parasitisme (francophone) comme de l'exploitation indue (germanique), comprend toujours un jugement de valeur : Il y a une partie présentée comme vertueuse, industrielle, et une autre, présentée comme paresseuse, profiteuse des activités de la première. Ce jugement de valeur a souvent conduit les tribunaux à rechercher une intention mauvaise, que l'on retrouve exprimée dans les « circonstances particulières » justifiant l'application de l'art. 2

9 L'arrêt portait sur un tout ménage faisant l'article des sous-matelas Bico-flex présentés comme un substitut des Lattoflex («*als Gegenprodukt zur <Lattoflex>*»), en vente 20% moins chers que les Lattoflex, ATF 102 II 292.

10 ATF 122 III 382, *Kamillosan*.

11 TF, arrêt du 8 février 2008, 4A_467/2007, *IWC/WMC*.

LCD¹². Cette intention maléfique se retrouve sous une forme nouvelle et plus ou moins objectivée dans la jurisprudence la plus récente, laquelle déclare que l'on ne saurait, au vu des circonstances, qualifier le comportement de la partie mise en cause autrement qu'aux fins d'évoquer une association entre les produits en cause¹³. L'intention ici imputée au vu des circonstances, fonde la déloyauté. Or, il se fait que, parfois, l'intention de rapprochement est assumée par la partie en cause de sorte que l'intention « mauvaise » ou « astucieuse » fait alors défaut¹⁴.

En fait, la distinction entre l'*exploitation du renom* et l'*exploitation de l'investissement* paraît recouvrir une réalité plus concrète et plus directement pertinente. Elle va s'affirmer en droit suisse sous la forme d'une dichotomie de principe entre la protection de l'apparence d'une part et une protection limitée des prestations d'autre part.

III. La protection concédée par le droit suisse

L'examen de la jurisprudence du Tribunal fédéral révèle qu'en dehors du champ des lois de propriété immatérielle, la LCD intervient essentiellement pour protéger l'apparence, le conditionnement du produit (« *Ausstattungsschutz* »), mais de façon beaucoup plus limitée pour protéger les prestations (« *Leistungsschutz* »)¹⁵. La protection de l'apparence, du conditionnement des produits, relève de l'art. 3 lit. d et de l'art. 3 lit. e LCD, alors que la protection des prestations relève de l'art. 5 LCD, essentiellement de l'art. 5 lit. c LCD. La clause générale, soit l'art. 2 LCD, reste en principe applicable à titre supplétif, tant aux fins de la protection de l'apparence que des prestations. Dans ce cadre, l'intervention aux fins de la protection de prestations reste limitée aux situations où

12 Voir ci-après III.C.1.

13 ATF 135 III 446, 460, *Maltesers*.

14 ATF 126 III 315, *Rivella/Apiella*; ATF 116 II 365, *Nivea*.

15 Hilty distingue entre « *Nachahmungsschutz* » et « *Leistungsschutz* », ce qui revient au même, RETO M. HILTY, art. 2 N. 107 ss, in: Reto M. Hilty/Reto Arpagaus (éds.), *Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2013 (ci-après BSK UWG-AUTEUR); SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER in: Peter Jung/Philippe Spitz (éds.), *Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, Stämpfli Handkommentar, Berne 2010, Einl. UWG, N. 28 ss (ci-après SHK UWG-AUTEUR).

les moyens mis en œuvre aux fins de la reprise desdites prestations paraissent déloyaux. La reprise elle-même n'est pas en cause.

La LCD n'a en effet pas pour fonction de protéger les prestations en tant que telles. Par prestations nous entendons ici les idées (scientifiques, inventives ou pratiques), les produits, les formes esthétiques, les bases de données, tous objets qui ne seraient pas protégés par des lois spéciales de propriété immatérielle¹⁶. Alors même que le texte de la loi ne le prescrit pas, le TF a pratiquement toujours refusé d'appliquer le risque de confusion en dehors des cas de protection de l'apparence distinctive. Il n'y a notamment pas de risque de confusion qui s'appliquerait directement à la similitude entre deux produits. Jusqu'à l'introduction de l'art. 5 LCD, ce ne fut que par le biais de la clause – et à des conditions restrictives que l'on examinera plus bas – qu'une protection des prestations fut envisagée et la plupart du temps rejetée¹⁷.

Ce refus s'explique par le principe dit du « numerus clausus » des droits de propriété immatérielle, selon lequel ne sont protégeables que les biens immatériels reconnus et couverts par une loi spéciale¹⁸. Tant et aussi longtemps que ces prestations ne font pas l'objet d'une telle protection « spéciale », elles sont et doivent rester librement imitables¹⁹. Le corollaire de ce principe en droit de la concurrence déloyale est la théorie de l'Umweg, selon laquelle l'on ne saurait par le biais de la LCD créer une protection des prestations qui ne serait pas prévue par le droit de la propriété immatérielle. A défaut, cela pourrait conduire à la création de monopoles inconditionnels et illimités dans le temps²⁰. La théo-

16 David suggérait à ce sujet en 1995, qu'il n'y avait pas de protection des investissements, ce qui est aujourd'hui partiellement démenti par l'application de l'art. 3 lit. e LCD, cf. LUCAS DAVID, *Ist der Numerus clausus der Immaterialgüterrechte noch zeitgemäss?*, PJA 95, p. 1403, 1406.

17 Cette opposition fondamentale trouve son origine dans l'arrêt *Uhrwerk* où le TF pose le principe selon lequel tout progrès repose largement sur la reprise et l'exploitation de l'existant, et s'est vue confirmée ensuite sous le titre de l'Umweg. A aucun moment les signes distinctifs ne sont envisagés comme une prestation, question qui pourrait se poser si l'on devait considérer les investissements généralement consentis par les détenteurs de signes, aux fins de leur développement, dans la publicité et tout le processus de branding, support et reflet des projections et désirs des consommateurs.

18 LUCAS DAVID, *supra* note 16, p. 1404.

19 ATF 116 II 471, 472, *Volvo*.

20 Cf. *supra* note 17.

rie de l'Umweg fait ici largement écho à la théorie économique utilitariste qui sous-tend la création des droits de propriété intellectuelle et qui concède à une partie, et à certaines conditions, un droit absolu, en raison des bénéfices qui en découlent pour la société²¹. Selon la théorie économique, les droits de propriété intellectuelle procèdent ainsi à un arbitrage entre incitation à innover et accès à l'information, entre efficacité statique (sur les prix) et dynamique (l'innovation). Grâce au droit absolu acquis aux conditions définies dans la loi, son titulaire obtient un certain pouvoir sur le marché dont l'importance varie en fonction du droit de propriété intellectuelle concerné. Alors que l'on peut aisément concevoir la position de force sur le marché et l'éventuel monopole que peut constituer la reconnaissance de droits exclusifs sur une idée, un produit, ou une forme esthétique, la question est moins évidente en ce qui concerne les signes distinctifs, champ relativement inexploré par la théorie économique²². Cela ne signifie pas pour autant que les signes distinctifs seraient sans effets du point de vue du marché. Le droit de la

21 FRANÇOIS LÉVÊQUE /YANN MÉNIÈRE, *The economics of Patents and Copyright*, The Berkeley Electronic Press, Paris 2004; Pour une critique fondamentale des théories contre le parasitisme fondées sur l'idée de propriété privée: MARK LEMLEY, *Property, Intellectual Property and Free Riding*, [2005] *Texas Law Review*, Vol. 83, p. 1031.

22 Hormis dans le domaine du marketing, la théorie économique classique décrit les marques comme permettant de réduire les coûts supportés par le consommateur dans la recherche de produits, en assurant un lien entre chaque produit et son producteur, sans avoir à en analyser les composantes (« search theory »). L'idée sous-jacente est que le droit des marques permet au consommateur de se reposer sur cette indication qui comprend une information sur l'origine et la qualité des produits et donc contribue à réduire les frais de recherches du consommateur tentant de trouver des marchandises correspondant à ses préférences. Les consommateurs qui ainsi ont fait l'expérience des produits d'une marque déterminée pourront se référer à cette seule indication par la suite pour leurs décisions d'achat. Dans la mesure où la marque est connue, cela s'applique également aux premiers acheteurs. Or, toute justification de la protection par cette théorie est en réalité paradoxale puisque le consommateur lui-même n'est titulaire d'aucun droit d'action relatif à la marque et généralement pas demandeur dans les litiges relatifs de concurrence déloyale portant sur un risque de confusion. Cette théorie a cependant permis de justifier de nombreuses extensions du concept de confusion. MARK P. MCKENNA, *A Consumer Decision-Making Theory of Trademark Law*, *Virginia Law Review*, Vol. 98:67, p. 67 ss. Pour un exemple de renvoi à cette théorie en droit suisse: JOCHEN GLÖCKNER, *Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic!* 2011, p. 273, 274; voir aussi PHILIPPE GILLIÉRON, in: J. de Werra/P. Gilliéron (éds.), *Commentaire Romand de la Propriété Intellectuelle*, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2013, art. 1 LPM N 5. Cette explication par la « search theory » est un peu courte et ne prend

concurrence déloyale comme le droit des cartels sont intervenus afin de limiter le pouvoir que la marque confère sur les prix en interdisant les discriminations territoriales, par le biais d'un épuisement national seulement ou par des restrictions aux ventes passives²³. Que cette intervention soit jugée positive ou négative, elle atteste de ce que la concession de droits exclusifs en matière de marques n'est pas neutre du point de vue de la concurrence²⁴.

Depuis peu pourtant, le Tribunal fédéral ne fait plus référence à la théorie de l'Umweg, tant contestée par la doctrine. Ainsi, dans l'arrêt Puls, le TF a confirmé l'application autonome de la LCD au regard de la LPM. Dans l'arrêt Maltesers, il n'a pas contesté l'argument de la recourante selon laquelle la théorie de l'Umweg n'a plus cours²⁵. Face à cette récente évolution qui semble libérer le droit de la concurrence déloyale, un point sur l'état de la jurisprudence sur l'application de la LCD dans des situations qualifiées de parasitisme, s'impose donc.

A. La protection de l'apparence (« *Ausstattungsschutz* »)

1. Généralités

L'« *Ausstattung* » est la façon par laquelle un agent économique se présente sur le marché, son apparence, son image. Celle-ci remplit une fonction distinctive lorsqu'elle se caractérise par une originalité particulière ou s'est imposée²⁶. Elle couvre en fait tout signe distinguant une mar-

en considération qu'une des propriétés relatives aux marques, propriété de surcroît positive.

23 Voir à ce sujet la jurisprudence relative aux importations parallèles, ATF 86 II 270, *Philips*; ATF 114 II 91, *Dior*; ATF 122 III 469, *Chanel* et l'art. 5 al. 4 LCart.

24 Aspects qui ne sont pas pris en considération par Glöckner; JOCHEN GLÖCKNER, *supra* note 22, p. 273.

25 ATF 129 III 353, 358, *Puls*; TF, arrêt du 26 mai 2009, 4A_86/2009, c. 4 non publié dans ATF 135 III 446, *Maltesers*.

26 EUGEN MARBACH, SIWR III/1, 2^e éd., 2009, N. 48. Le TF désigne par *Ausstattung*, la forme extérieure et les composantes de la présentation du produit telles que la couleur et les éléments similaire qui ne sont pas conditionnés par sa construction technique, ATF 79 II 316, 319, *Druckknopf-Zwischenschalter*. TC AG, SMI 1995, 384, *Profilplatten*: « *Zur Ausstattung einer Ware gehören die äussere Form, die Aufmachung, die Farbe und dergleichen* »; HGer AG du 30 mars 2005, *Fruchtdesert*, sic! 2005, p. 667, 668: « *Unter dem Begriff Ausstattung wird jede Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung verstanden, die nicht als Marke geschützt ist;*

chandise sans pour autant être enregistré en tant que marque²⁷. Elle peut aussi se concevoir comme l'ensemble des signes utilisés en relation avec les prestations d'une entreprise et que le public perçoit comme identifiant une origine, une source²⁸.

La protection de l'apparence couvre donc un champ très large et varié de situations. La protection de l'«*Ausstattung*» peut porter sur un signe verbal uniquement²⁹, un signe comprenant un élément verbal et des éléments relevant de l'apparence ou du conditionnement du produit³⁰, un signe portant sur l'apparence ou le conditionnement du produit seulement³¹, un signe comprenant un élément verbal et la forme distinctive du produit lui-même³², un signe portant sur la forme distinctive du pro-

darunter fällt namentlich die Verpackung einschliesslich der farblichen Gestaltung, in der sich ein Produkt dem Abnehmer präsentiert ».

- 27 SHK UWG-BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, *supra* note 15, Art. 3 lit. d UWG, N. 57.
- 28 CARL BAUDENBACHER/WOLFGANG CASPERS, *Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, Helbing & Lichtenhahn, 2001, Art. 3 lit. D N 34.
- 29 ATF 50 II 195, *Vial*; ATF 72 II 390, *Prieuré St-Pierre*; ATF 98 II 57, *Commerzbank*; ATF 109 II 483, *Computerland*; ATF 114 II 106, *Cebit/CEBIT*; ATF 117 II 199, *Touring*; ATF 119 II 473, *Radion/Radomat*; ATF 120 II 144, *Yeni Raki*; ATF 122 III 382, *Kamillosan*; ATF 127 III 33, *Brico*; TF, arrêt du 13 octobre 2006, 4C.240/2006, *sic!* 2007, p. 287, *Modissa/Modessa*; TF, arrêt du 20 décembre 2006, 4C.332/2006, *Rama Cremefine*; TF, arrêt du 4 avril 2007, 4C.439/2006, *Eurojobs*; TF, *supra* note 11; TF, arrêt du 7 août 2012, 4A_128/2012, *sic!* 2003, p. 41, *Vogue*.
- 30 ATF 82 II 346, *Weissenburger/Schwarzenburger*; ATF 87 II 40, *Quick/Blick*; ATF 95 II 191, *Choco-Mint*; ATF 95 II 461, *Parisiennes*; ATF 103 II 211, *Choco-Dragées*; ATF 108 II 327, *Lego/Ipso*; ATF 116 II 365, *Nivea/Jana*; HGer ZH, 29 Juin 1999, *sic!* 1999, p. 581, *Rivella/Apiella II*; TF, arrêt du 2 juillet 2003, 4C.60/2003, *sic!* 2003, p. 915, *Becherfarben II*; TF, arrêt du 7 juillet 2008, 4A_103/2008, *Botox/Botoïna II*; ATF 135 III 446, *Maltesers*; TF, arrêt du 24 avril 2013, 4A_689/2012, *Ferrari*.
- 31 ATF 90 IV 168, *Berg-Wacholderhonig*.
- 32 ATF 105 II 297, *Monsieur Pierre*; RSPIDA 1/1961 p. 71 *ss*, *Lego I*; ATF 116 II 471, *Volvo*; TF, arrêt du 8 septembre 2004, 4C.169/2004, *Limmi II*.

duit seulement³³, ou toute autre combinaison de ces éléments³⁴. Théoriquement aussi, la protection pourrait porter sur le produit lui-même s'il est distinctif d'une source³⁵. Enfin, la protection par l'*Ausstattung* peut aussi se concevoir pour des produits qui ne seraient pas concurrents, par exemple lorsqu'une entreprise utilise l'image véhiculée par une autre (la Rolls-Royce des montres, le champagne des eaux, etc.)³⁶. Le rapport de concurrence n'est en effet pas une condition d'application de la LCD. C'est à une situation de ce genre que le TF fut confronté dans l'affaire Ipso/Lego qui portait sur les emballages de petits chocolats fabriqués par Tobler et reprenant la forme des pièces Lego. Ces emballages en plastique étaient bien entendu compatibles avec les petites briques du célèbre jeu³⁷.

Qu'il s'agisse de la protection par le biais du risque de confusion (art. 3 lit. d LCD) ou de l'exploitation de la réputation (art. 3 lit. e LCD), la condition préalable essentielle à la protection de l'*Ausstattung* est la

-
- 33 ATF 57 II 457, *Uhrwerk*; ATF 73 II 194, *Gillette*; ATF 79 II 316, *Druckknopf-Zwischenschalter*; ATF 83 II 154, *Blumenhalter*; RSPIDA 1/1962 p. 157 ss, *Lego II*; ATF 87 II 54, *Scharniere*; ATF 92 II 202, *Wäschesacks*; ATF 95 II 470, *Brief-Milchkasten*; ATF 104 II 322, *Stiefelmodellen*; ATF 108 II 69, *Rubik's Cube*; ATF 108 II 327, *Lego/Ipso*; ATF 113 II 77, *Têtes de lecture*; ATF 113 II 190, *Le Corbusier I*; SMI 1995 p. 384, *Profilplatten*; ATF 120 II 307, *Armbanduhren*; TF, arrêt du 4 février 2008, 4A_288/2007, *Bagues*; TF, arrêt du 2 mai 2011, 4A_78/2011, *Le Corbusier II*; TF, arrêt du 24 avril 2013, 4A_689/2012, *Ferrari*. Les cas *Blumenhalter* et *Lego I* font exception au principe généralement admis que seule l'apparence distinctive peut être protégée par le biais du risque de confusion. Cette jurisprudence trouvera sa fin avec l'arrêt ATF 92 II 202, *Wäschesack*.
- 34 Par exemple dans l'affaire *Lego I* où la question porte tant sur le conditionnement que la forme du produit, alors que les marques verbales sont différentes RSPIDA 1961 p. 71 ss, *Lego I*.
- 35 ATF 108 II 69, *Rubik's Cube*; ATF 116 II 471, *Volvo*.
- 36 C'est ce que Baudenbacher et Glöckner décrivent comme « Vorspann », soit le fait d'utiliser la réputation d'un produit tiers pour se faire remarquer. CARL BAUDENBACHER/JOCHEN GLÖCKNER, *Lauterkeitsrecht*, Helbing & Lichtenhahn, 2001, art. 3 lit. e UWG N. 93, 94. Les situations d'ambush marketing dans lesquelles celui qui profite d'un événement pour sa publicité alors qu'il n'est pas un sponsor officiel s'en rapprochent, car le « parasite » n'est pas concurrent de l'organisateur de l'événement.
- 37 Alors que l'arrêt était rendu dans le cadre de la LCD, le TF n'a guère examiné la question du rapport de concurrence. Cette question ne fut entreprise que dans le cadre du risque de confusion, lequel fut rejeté précisément parce que les objets en cause n'étaient pas « similaires », ATF 108 II 327, *Ipso/Lego*.

distinctivité de l'apparence dont la protection est recherchée³⁸. Il faut que l'acheteur moyen concerné voie dans l'Ausstattung, la désignation d'une origine particulière, d'un producteur déterminé. Cette distinctivité peut être originaire auquel cas elle doit se différencier des formes usuelles par une forme si particulière qu'elle permet d'individualiser le produit³⁹. Le cas étant rare, il s'agira plus généralement d'une distinctivité qui s'est imposée au cours du temps. La distinctivité a souvent été niée dans des affaires portant sur la protection de la forme des produits⁴⁰, notamment lorsque la forme des produits est dictée par des nécessités techniques, est induite par l'utilité ou la fabrication des produits⁴¹, ou encore parce qu'il s'agissait de produits de masse⁴². On constate aussi qu'en présence d'éléments verbaux distinctifs, un conditionnement peu significatif en soi peut être considéré comme distinctif lorsqu'il est considéré dans son ensemble⁴³.

Il n'y a guère que pendant une courte période commençant avec l'arrêt *Blumenhalter* et s'achevant avec l'arrêt *Wäschesacks*, que la jurisprudence du TF a renoncé à l'exigence de distinctivité. Cela a conduit, *volens nolens*, à une protection de la prestation elle-même⁴⁴. Il ne s'agit

38 ATF 135 III 446, *Maltesers*.

39 ATF 135 III 446, 452, *Maltesers*.

40 ATF 87 II 54, *Scharniere*; ATF 92 II 202, *Wäschesacks*; ATF 110 IV 102, *Harlekins*; SMI 1995 p. 384, *Proffilplatten*; ATF 113 II 77, *Têtes de lecture*; TF, arrêt du 2 mai 2011, 4A_78/2011, *Le Corbusier II*; TF, arrêt du 24 avril 2013, 4A_689/2012, *Ferrari*. Dans l'arrêt *Limmi II*, le TF ne se préoccupe guère de la distinctivité alors que le Tribunal cantonal l'avait rejetée, TF, arrêt du 8 septembre 2004, 4C.169/2004.

41 ATF 79 II 316, *Druckknopf-Zwischenschalter*, distinctivité niée en ce qui concerne le Druckknopfschalter, admise pour le Zwischenschalter; ATF 104 II 322, *Stiefelmodellen*; ATF 73 II 194, *Gillette*; ATF 87 II 54, *Scharniere*; ATF 92 II 202, *Wäschesacks*.

42 ATF 87 II 54, *Scharniere*; ATF 92 II 202, *Wäschesacks*.

43 Peut-être s'imposait-elle plus aisément que le TF pouvait désormais intervenir sur la base de l'art. 3 lit. e LCD, soit en dehors du risque de confusion.

44 Dans l'ATF 83 II 154, *Blumenhalter*, le TF a considéré que l'exigence de distinctivité trouvait son fondement dans le fait que l'art. 48 aCO relevait du droit de la personnalité de sorte qu'elle n'avait plus cours sous l'égide de l'aLCD. Ainsi, c'est le « Blumenhalter » lui-même qui fut protégé dans cette affaire, soit le produit; il en va de même des briques Lego dans *Lego I*, nonobstant les dénégations du TF dans *Lego II*. Cette tendance prit définitivement fin avec l'arrêt *Wäschesacks* confirmant sous l'égide de l'aLCD la nécessité que l'apparence soit distinctive pour être protégée.

toutefois que d'une parenthèse de sorte que les arrêts concernés, qui comprennent aussi les arrêts *Lego I* et *Lego II*, n'ont plus qu'une valeur historique⁴⁵.

2. *Le risque de confusion*

C'est bien entendu le risque de confusion (art. 3 lit d LCD) qui est d'abord envisagé dans la protection de l'apparence ou du conditionnement du produit. Cela suppose comme indiqué, que l'apparence/le conditionnement, soit distinctif.

Selon l'art. 3 lit d LCD, agit déloyalement celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Bien que le risque de confusion soit de jurisprudence constante considéré comme une notion unique à tout le droit des signes distinctifs⁴⁶, sa portée est plus large en droit de la concurrence déloyale puisque les tribunaux sont appelés à considérer la façon dont les signes distinctifs en question sont effectivement utilisés sur le marché⁴⁷. Cela peut conduire les tribunaux à tenir compte d'autres éléments qui relèveraient alors essentiellement de la concurrence. En effet, la fonction du risque de confusion en matière de concurrence déloyale est différente du droit des signes distinctifs: le but n'est pas d'empêcher le risque de confusion en tant que tel, mais son exploitation par un agent économique aux fins de s'approprier de façon inadmissible le résultat du travail d'autrui ou de permettre de façon injustifiée à l'imitateur d'améliorer sa situation économique⁴⁸. L'interdiction du risque de confusion en matière de concurrence déloyale a également pour objectif d'éviter que le public soit induit en erreur, en particulier lorsque le risque de confusion a pour fin d'exploiter la réputation d'un concurrent⁴⁹. On relèvera en passant cette dernière explication, qui illustre bien la nature commune au risque de confusion au sens de l'art. 3 lit. d LCD et à l'exploitation de la réputation au sens de l'art. 3 lit. e LCD. En pratique en effet, la différence entre les deux est uniquement une question de degré ou d'intensité du rapprochement.

45 RSPIDA 1/1961 p. 71 ss, *Lego I*; RSPIDA 1/1962 p. 157 ss, *Lego II*.

46 ATF 128 III 353, 359, *Montana*.

47 ATF 130 III 645, *Armbandubren*.

48 ATF 72 II 392, 395, *Elco Goessler*; ATF 107 II 356, 363, *San Marco*.

49 ATF 135 III 446, 450, *Maltasers*; ATF 128 III 353, 359, *Montana*; ATF 126 III 239, 245, *Berner Oberland*.

Hormis ces quelques particularités, le risque de confusion correspond en substance à la notion du droit des marques⁵⁰. Le risque de confusion peut être direct et conduire à une confusion entre les produits eux-mêmes ou indirect et conduire à une confusion entre les entreprises ou donner l'impression d'une relation entre elles⁵¹.

Le risque de confusion requiert que l'on examine l'impression générale résultant du signe distinctif telle qu'elle reste en mémoire d'un acheteur moyen faisant preuve d'un degré d'attention normal⁵². Il doit s'apprécier en fonction de tous les éléments qui caractérisent la présentation du produit et qui, pour le consommateur moyennement attentif toujours, contribuent à l'identifier⁵³. En présence d'éléments verbaux et visuels résultant du conditionnement, il faut procéder à une analyse de la combinaison des éléments verbaux avec le conditionnement des produits⁵⁴. Dans ces cas, la différence entre les éléments verbaux souvent constatée, conduit à rejeter le risque de confusion relatif au conditionnement⁵⁵. Quelques exceptions sont à relever toutefois, au motif que la marque verbale aurait un rôle secondaire en présence d'articles de masse⁵⁶, que les éléments verbaux seraient similaires⁵⁷ ou que l'étiquette où figure la marque s'enlèverait facilement du produit, hypothèse contestée de la « post-sale » confusion⁵⁸. L'arrêt Botox/Botoina, plus récent, se distingue des cas habituels. Dans cette affaire en effet, c'est l'apparence du produit, soit l'usage d'un applicateur en forme de seringue vendue avec le Botoina, qui semble conduire au risque de confusion. Les éléments

50 ATF 116 II 365, 370, *Nivea*.

51 ATF 135 III 446, 450, *Maltesers*.

52 ATF 116 II 365, 370, *Nivea*.

53 ATF 135 III 446, 450, *Maltesers*; ATF 116 II 365, 368, *Nivea*.

54 ATF 135 III 446, 455, *Maltesers*; ATF 116 II 365, 370–371, *Nivea*; ATF 111 II 508, *Jelmoli*.

55 ATF 63 II 160, *Brésiliens*; ATF 73 II 194, *Gillette*; ATF 95 II 191, *Choco-Mint*; ATF 95 II 461, *Parisiennes*; TF, arrêt du 2 juillet 2003, 4C.60/2003, sic! 2003, p. 915, *Becherfarben II*; ATF 105 II 297, 301, *Monsieur Pierre*; ATF 116 II 365, 371, *Nivea*; ATF 135 III 446, 457, *Maltesers*.

56 ATF 79 II 316, *Druckknopf-Zwischenschalter*; ATF 103 II 211, *Choco-Dragées*.

57 ATF 82 II 346, *Weissenburger/Schwarzenburger*; ATF 126 III 315, *Rivella/Apiella*.

58 TF, arrêt du 8 septembre 2004, 4C.169/2004, *Limmi II*.

verbaux, soit Vistabel pour le produit « original » et Botoina pour la partie défenderesse, sont manifestement différents⁵⁹.

D'évidence, le risque de confusion dépend de la proximité entre les produits. S'il n'est pas a priori exclu entre des produits qui ne seraient pas concurrents et qui seraient ainsi peu semblables, ces cas relèveront plutôt de l'exploitation de la réputation (art. 3 lit. e LCD)⁶⁰.

Se fondant sur la théorie de l'Umweg, la jurisprudence a généralement posé des exigences supplémentaires au risque de confusion en présence d'une imitation de la forme distinctive du produit. On se rapproche en effet d'une protection des prestations. C'est en effet dans ce contexte que le TF a rappelé que l'interdiction du risque de confusion en matière de concurrence déloyale n'est pas un but en soi, et ne devient illécite, que si la confusion a pour but d'exploiter le résultat du travail d'un autre afin d'améliorer sa position économique sans efforts et aux frais du concurrent⁶¹. Dans l'arrêt Volvo qui portait sur des pièces de carrosserie identiques à certains modèles de la marque, le TF a énoncé le principe que le risque de confusion doit être susceptible de tromper le consommateur au sujet de la provenance des marchandises ou de permettre une exploitation parasitaire de la réputation des produits imités⁶². Cet arrêt

59 Le raisonnement du TF qui passe par le terme commun de « Botox » paraît discutable car il est peu probable que le commun des mortels entende désigner par ce mot précisément le « Vistabel ». Autre exception de même ordre, l'arrêt Lego I rendu pendant la période suivant immédiatement l'arrêt Blumenhalter consacrant temporairement une protection des produits; en dépit de marques différentes, Lego/Diplom, la similarité entre les produits et leur conditionnement conduit à la reconnaissance d'un risque de confusion, RSPIDA 1961, p. 71 ss.

60 Le risque de confusion fut nié dans l'arrêt (Ipsos/Lego) au motif que précisément le produit « parasite » consistait en l'emballage de chocolat d'une forme compatible avec les pièces de Lego, de sorte que les produits n'avaient a priori aucune relation entre eux, ATF 108 II 327, 331.

61 ATF 72 II 392, 395, *Elco/Goessler*: « Nicht die Verwechselbarkeit als solche, um ihrer selbst willen, will das Gesetz verhindern, sondern ihre Ausnützung zum Zweck, sich das Resultat der Arbeit oder der allgemeinen geschäftlichen Leistungen anderer in unstatthafter Weise anzueignen ».

62 ATF 116 II 471, 473, *Volvo*: « Zur Tatsache der Nachahmung müssen daher weitere Umstände hinzutreten, um das Verhalten des Nachahmers als unlauter erscheinen zu lassen [...] Durch die Nachahmungsfreiheit nicht mehr rechtfertigen lässt es sich hingegen, wenn der Konsument vermeidbarerweise über die betriebliche Herkunft irreführt wird [...], oder wenn der Nachahmer in schmarotzerischer Manier den guten Ruf der Erzeugnisse eines Mitbewerbers ausbeutet ». Conditions que l'on retrouve encore dans l'ATF 120 II 144, 154, *Yeni Raki*.

souvent identifié comme le parangon haïssable de la théorie de l'Umweg ne semble en réalité pas faire autre chose qu'exprimer la spécificité du risque de confusion dans le cadre de la LCD. En l'espèce, comme il s'agissait de pièces de rechange que le fabricant ne tentait pas de faire passer pour des pièces de marque, le fait d'indiquer le modèle de véhicule correspondant n'était pas déloyal.

Une telle interprétation restrictive du risque de confusion s'est encore imposée très récemment dans un arrêt Rama Cremefine concernant la vente, sous cette désignation, d'un produit d'essence végétale. Rejetant le risque de confusion, le TF rappela qu'en matière de concurrence déloyale, cette notion ne vise pas à interdire la confusion, mais à empêcher un agent économique d'améliorer sa position économique aux dépens d'un autre⁶³.

Cet aperçu montre que la jurisprudence considère sans restriction le risque de confusion en relation avec la protection de l'apparence ou des signes distinctifs, mais avec plus de réserves, lorsque la protection de l'apparence se rapproche de la protection de la prestation elle-même, produit ou forme esthétique.

3. *L'exploitation de la réputation*

Dans un arrêt IWC/WMC non publié de 2008, le TF admit pour la première fois que l'exploitation de la renommée par un rapprochement publicitaire constituait un acte de publicité comparative déloyal au sens de l'art. 3 lit. e LCD⁶⁴. Cette jurisprudence a depuis lors été plusieurs fois confirmée⁶⁵.

A la lecture de cet arrêt, l'application de l'art. 3 lit. e LCD semble n'exiger qu'une similarité entre les deux signes en cause, laquelle doit être suffisante pour évoquer une association⁶⁶. Si tel est bien le cas et pour

63 TF, arrêt du 20 décembre 2006, 4C.332/2006, sic! 2007, p. 384, 385, *Rama Cremefine* faisant référence à ATF 72 II 392, *Elco/Goessler*.

64 TF, arrêt du 8 février 2008, 4A_467/2007, c. 4.3, *IWC/WMC*.

65 TF, arrêt du 7 juillet 2008, 4A_103/2008, *Botox/Botoïna*; ATF 135 III 446, *Maltesers*; TF, arrêt du 24 avril 2013, 4A_689/2012, *Ferrari*.

66 TF, arrêt du 8 février 2008, 4A_467/2007, c. 6.2, *IWC/WMC*; « *Auch wenn die Akronyme »IWC« und »WMC« in Alleinstellung selbst für die gleichen Waren nicht verwechselbar sein mögen, [...] so sind sie sich jedenfalls hinreichend ähnlich um mindestens Assoziationen zu wecken* ».

reprendre les termes utilisés dans l'arrêt *Maltesers* qui confirme IWC/WMC, il suffirait ainsi (i) qu'un signe similaire au signe connu soit utilisé et (ii) de telle manière que cette utilisation ne puisse être interprétée autrement que comme un rapprochement parasitaire objectivement apte à susciter, dans l'esprit des destinataires, une association avec le signe tiers et les produits qu'il désigne⁶⁷.

Pour justifier sa démarche, le TF prend appui sur un principe jurisprudentiel selon lequel le fait de présenter un produit comme un substitut d'un autre (« *Ersatz für* »), ou qui serait aussi bien que le produit auquel il est associé (« *gleich gut wie* »)⁶⁸ serait déloyal. C'est cet élément de « comparaison », tout relatif d'ailleurs, qui permet de rattacher l'exploitation cachée à la publicité comparative de l'art. 3 lit. e LCD.

En réalité, ce qui factuellement permet d'affirmer que WMC exploite la réputation d'IWC, ce n'est pas uniquement le rapprochement, mais un transfert d'image entre les montres de luxe IWC et les montres de la marque approchante WMC. Celui-ci n'est concevable que parce qu'*a priori* les montres WMC sont de moindre qualité que les montres IWC de luxe. Seule cette différence permet à WMC de se parer des vertus attribuées aux produits dont le signe est imité. Par contre-coup le juge peut alors imputer à WMC une volonté d'exploiter cette image, à défaut d'autre explication plausible au rapprochement.

Cette condition implicite est démontrée par l'arrêt *Maltesers* qui suit l'année d'après. Alors que les conditions d'application de l'art. 3 lit. e LCD sont les mêmes que dans IWC/WMC, le TF parvient au résultat opposé: il n'y a pas exploitation de la réputation des *Maltesers* par Nestlé. Le résultat est juste. Bien plus que les motifs évoqués par le TF⁶⁹, l'élément essentiel ici est l'absence de disparité entre les produits.

67 ATF 135 III 446, 460, *Maltesers*: « *Es genügt vielmehr, wenn ein Zeichen, das dem bekannten Drittzeichen ähnlich ist, in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an jenes gedeutet werden kann und dies objektiv geeignet ist, bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. zu den damit bezeichneten Produkten zu wecken* ».

68 TF, arrêt du 8 février 2008, 4A_467/2007 c. 4.3, *IWC/WMC*, ATF 126 III 315, 320, *Rivella/Apiella*.

69 Selon le raisonnement suivi dans l'arrêt, la similarité relative seulement entre les emballages, l'usage de la couleur rouge, dont il serait notoire selon le TF qu'elle sert à attirer l'attention des consommateurs, et la représentation graphique des boulettes, ont pour conséquence qu'il n'y aurait pas d'association d'idée dans l'esprit du consommateur et donc de transfert de valeur.

Les boulettes de chocolat au malt Kit Kat sont *a priori* équivalentes aux boulettes Maltesers. C'est d'ailleurs le message véhiculé par l'utilisation d'un conditionnement ressemblant: il s'agit d'un substitut. Il ne saurait donc y avoir «transfert de valeurs» dans l'esprit du public et exploitation par Nestlé d'attributs que son produit n'aurait pas.

Ces résultats opposés dans deux arrêts récents appliquant les mêmes principes, montrent bien que le transfert objectif d'image doit être considéré comme une véritable condition d'application de l'art. 3 lit. e LCD. Cette condition s'ajoute au risque d'association intellectuelle entre les deux signes et suppose qu'il y ait disparité entre les produits, les services ou les entreprises en cause.

La qualification selon l'art. 3 lit. e LCD relèverait alors avantagement de la tromperie puisque le reproche serait de faire croire, contrairement à la vérité, que le produit ainsi promu a les vertus de l'autre. A parité de valeurs entre les produits, idéelles ou matérielles, le raisonnement du transfert d'image ne fonctionne plus et le rapprochement n'est pas déloyal. Enfin, cette condition de transfert objectif d'image fondée sur la disparité des produits en cause, se justifie d'autant plus que le TF rappelle dans l'arrêt Maltesers le principe de liberté de l'imitation. Ce principe serait sérieusement mis à mal si l'art. 3 lit. e LCD était applicable à la seule exigence d'un risque d'association.

Cette évolution jurisprudentielle récente confirme nos précédents constats. En matière de signes distinctifs, la LCD est facilement envisagée à titre de protection supplétive quitte à élargir substantiellement le champ d'application de ses dispositions spéciales.

B. La protection des prestations («*Leistungsschutz*»)

1 Généralités

Par le biais de la clause générale et au motif de «circonstances particulières», la jurisprudence protégea par le passé une invention non brevetée mais dont les composantes avaient été divulguées à un tiers dans le cadre d'un contrat d'entreprise⁷⁰. Elle jugea également déloyale l'imita-

70 ATF 77 II 263, *Strassenhobel*, qui porte sur la protection d'idées portant sur une machine à raboter les routes qui furent partagées avec un tiers dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le TF considéra que le contrat d'entreprise impliquait une obligation de fidélité qui ne permettait pas à l'entrepreneur d'utiliser à son profit

tion de tissus décoratifs aperçus lors d'une manifestation, au motif que l'imitateur les avait obtenus en procédant, sous un faux prétexte, à une commande d'échantillons⁷¹. Comme souvent en matière de LCD, ces développements jurisprudentiels firent ensuite l'objet d'aménagements législatifs. Ces arrêts ont ainsi été remplacés par les articles 5 lit. a et b LCD, portant respectivement sur l'exploitation du résultat du travail confié et sur l'exploitation du résultat du travail par celui qui sait que ce résultat lui a été rendu accessible de façon induue. Enfin, confronté aux lacunes du droit d'auteur notamment en matière de protection des logiciels, le législateur profita d'introduire avec la LCD un article 5 lit. c LCD portant sur la reprise du résultat du travail d'un tiers par des moyens techniques⁷².

Dans le cadre des articles 5 lit. a et 5 lit. b LCD, c'est le résultat du travail matérialisé dans des offres, des calculs ou des plans, qui est protégé. La simple reprise d'une idée qui n'aurait pas été protégée reste possible et ne tombe pas dans le champ d'application de ces dispositions⁷³. Le TF a confirmé qu'il pouvait aussi s'agir d'un résultat qui ne serait pas secret, alors que la doctrine estime que ce résultat ne devrait pas être généralement disponible ou connu⁷⁴.

L'on remarquera enfin qu'aucune de ces deux dispositions ne requiert un examen concret de l'éventuel avantage déloyal que le repreneur tire de son acte, contrairement à l'article 5 lit. c LCD. C'est d'ailleurs là, la différence essentielle entre la lettre c et les lettres a et b. Alors que ces deux dernières dispositions ne portent finalement que sur la déloyauté des moyens utilisés pour reprendre la prestation d'un tiers, l'art. 5 lit. c LCD traite en substance de l'exploitation de l'investissement par un tiers, lorsque l'investisseur est empêché d'en tirer les fruits légitimes⁷⁵.

les inventions non protégées du demandeur. Ce faisant, l'entrepreneur agissait de façon contraire à la bonne foi et donc à la concurrence déloyale.

71 Le motif invoqué était un examen en vue d'un achat éventuel ou d'une représentation exclusive, ATF 90 II 51, 58, *Stoffmuster*; ATF 113 II 319, 322, *Catalogues*.

72 BSK UWG – ARPAGAUS, *supra* note 15, Art. 5 N 6.

73 ATF 122 III 469, 484, *Chanel*.

74 TF, arrêt du 18 mars 1999, 4C.399/1998, sic! 1999, p. 300, *Sienna II*, avec une note critique de Cherpillod. BSK UWG-FRICK, *supra* note 15, art. 5 N. 46; SHK UWG-BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, *supra* note 15, art. 5 N 15.

75 SHK UWG-BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, *supra* note 15, art. 5 N 1.

2. L'article 5 lit. c LCD

Conformément à l'art. 5 lit. c LCD, agit déloyalement celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel.

Contrairement aux lit. a et b, le résultat du travail n'est pas défini et peut donc être interprété plus largement⁷⁶. Il doit toutefois être « prêt à être mis sur le marché ». Il s'agira donc généralement de produits finis, soit de produits qui peuvent être exploités sans autre façonnement ou travail⁷⁷. Ce résultat doit être matérialisé; par exemple sous la forme de bases de données⁷⁸. La reprise de ce travail doit être possible comme telle, ce qui signifie que ledit résultat peut être immédiatement utilisé. Les éventuelles modifications apportées au dit résultat par le repreneur sont en principe sans pertinence. La reprise peut être indirecte en raison du but de la disposition qui, dans sa version française, est de lutter contre certains cas typiques de concurrence parasitaire⁷⁹. A rigueur de texte, la reprise doit se faire grâce à un procédé technique de reproduction comme le scanning, la photocopie, le surmoulage, la réimpression, le repiquage de supports d'enregistrements ou de programmes informatiques, etc.⁸⁰ Ce travail doit enfin être « exploité » de sorte qu'une utilisation à des fins privées seulement reste sans conséquence.

Contrairement aux art. 5 lit. a ou b LCD, l'art. 5 lit c LCD exige que la reprise ait lieu *sans sacrifice correspondant*. Cette condition suppose une comparaison entre les prestations des deux parties et une appréciation de la dépense hypothétique que le repreneur aurait dû consentir s'il avait eu à assumer toutes les étapes nécessaires à la mise au point et la production d'un produit fini⁸¹. Cette comparaison permet d'estimer l'avantage concurrentiel indu réalisé par le repreneur.

En ce qui concerne l'investisseur qui voit sa prestation reprise, sont à prendre en considération, les frais de production de base, mais pas les

76 SHK UWG – BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, *supra* note 15, art. 5 UWG, N 23.

77 BSK UWG – ARPAGAU, *supra* note 15, art. 5 N 30, 39 s.; CARL BAUDENBACHER, *supra* note 7, Art. 5 N 39.

78 ATF 131 III 384, *Such Spider*; ATF 134 III 166, *Arzneimittel-Kompendium II*.

79 ATF 131 III 384, 391, *Such Spider*.

80 BSK UWG – ARPAGAU, *supra* note 15, art. 5 N 82.

81 Message p. 1104, ATF 131 III 384, 392, *Such Spider*.

frais de marketing⁸². L'amortissement relatif à cet investissement doit être pris en considération dans la comparaison⁸³. Si, au moment de la reprise, les frais d'investissements initiaux sont amortis, la reprise n'est pas déloyale car il n'y a plus de déséquilibre entre les sacrifices financiers consentis par les parties⁸⁴.

En ce qui concerne les frais du reprenneur, le Tribunal fédéral a retenu dans l'arrêt *Such Spider* les frais de mise au point et d'adaptation du moteur de recherche rendus nécessaires par les changements intervenus sur les sites dont le contenu était repris. Il a aussi retenu les frais de sélection et d'adaptation des données aux exigences du site du reprenneur⁸⁵. La doctrine estime que les frais d'acquisition du système de reproduction lui-même, les frais d'investissement et autres coûts fixes, les frais nécessaires pour surmonter ou contourner les éventuelles sécurités posées sur le système repris, ne devraient pas être pris en considération⁸⁶. Seuls seraient en fait pertinents, selon la doctrine, les frais de reproduction, de développement supplémentaire et d'adaptation du système de reproduction⁸⁷.

Comme l'on ne saurait par le biais de la LCD concéder de droits exclusifs éternels sur des prestations, toute protection par le biais de l'art. 5 lit. c LCD implique qu'elle soit limitée dans le temps⁸⁸. La durée pertinente est celle qui correspond au temps nécessaire pour amortir les

82 ATF 131 III 384, 394, *Such Spider*: «*Dafür könnte allein der für die erstmalige Herstellung der Daten objektiv erforderliche Aufwand massgebend sein*».

83 ATF 131 III 384, 392, *Such Spider*.

84 ATF 134 III 166, 176, *Arzneimittel-Kompendium II*.

85 Pour une appréciation critique, BSK UWG – ARPAGAUS, *supra* note 15, art. 5 N 97.

86 BSK UWG – ARPAGAUS, *supra* note 15, art. 5 N. 97; MATHIS BERGER, *sic!* 2005, p. 599.

87 CARL BAUDENBACHER, *supra* note 7, Art. 5 N 54.

88 Différentes proposition furent envisagées: Il a ainsi été proposé de fixer cette limite à la durée des rapports de concurrence effectifs entre les parties (FRANÇOIS PERRET, La protection des prestations, in La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, CEDIDAC N. 11 1988, p. 55), au temps nécessaire pour amortir les coûts, ce qui conduit à une insécurité juridique certaine (CARL BAUDENBACHER, *supra* note 7, art. 5 N 75), à la durée du droit de propriété intellectuelle correspondant (A l'instar de l'arrêt *Tonplatten*, ATF 118 II 459), voire à une partie seulement de cette durée (CARL BAUDENBACHER, *supra* note 7, art. 5 N 74).

coûts correspondants⁸⁹. Cette solution met l'accent sur le caractère économique et limité de la protection de l'investissement dans le cadre de l'article 5 lit. c LCD.

Compte tenu de son objet qui institue un quasi-droit de propriété intellectuelle, les conditions spécifiées à l'art. 5 lit. c LCD déterminent de façon limitative le champ d'application de la disposition⁹⁰. Elles ne sauraient faire l'objet d'une interprétation extensive⁹¹.

Cet aperçu montre bien que les prestations ne sont protégées qu'en présence de certains moyens déloyaux mis en œuvre aux fins de la reprise d'une prestation. Dans le cadre de l'art. 5 lit. c LCD, cette exigence se double d'un examen des conséquences économiques de la reprise. Aucune de ces dispositions ne consacre donc de protection généralisée des prestations⁹².

C. La clause générale

Contrairement aux souhaits exprimés par la doctrine, le TF a dit et répété que l'application de la clause générale ne serait que subsidiaire aux dispositions spéciales des art. 3 à 8 LCD⁹³. La clause générale n'est considérée qu'en appui, comme un filet de sécurité, lorsque les conditions des

89 ATF 134 III 166, 176, *Arzneimittel-Kompendium II*.

90 ATF 131 III 384, 389, *Such Spider*: « Erfasst wird ein Verhalten, das darauf abzielt, das Produkt eines Konkurrenten nicht nur nachzumachen oder die Herstellung aufgrund anderweitiger Erkenntnisse nachzuvollziehen, sondern das Erzeugnis ohne eigenen Erarbeitungsaufwand zu übernehmen, wobei die einzelnen Tatbestandselemente den Anwendungsbereich der Norm eng begrenzen ».

91 BSK UWG – ARPAGAUS, *supra* note 15, art. 5 N 61.

92 Message à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale, FF 28 II 1037, 1078–1080, faisant notamment référence au rapport du Prof. Perret plaidant contre une protection généralisée des prestations par la LCD; FRANÇOIS PERRET, La protection des prestations en droit privé suisse: Nécessité ou faux problème?, RDS 1996 II 199, 226 ss.

93 Sans autre discussion, la jurisprudence a pris le pied contraire de la doctrine qui souhaitait une application « libérée » de la clause générale (ATF 122 III 469, 483, *Chanel* cité dans ATF 131 III 384, 388, *Such Spider*; principe repris dans le c. 5.1 non publié de l'arrêt du 26 mai 2009, 4A_86/2009, *Maltesers*). On ne peut s'empêcher d'avoir une certaine compréhension pour la position prise par le TF tant les avis de la doctrine divergent sur le contenu et les conditions d'application de l'art. 2 LCD.

dispositions spéciales ne sont pas remplies. Cela correspond d'ailleurs largement à la pratique: le recours à la clause générale est invoqué en aval des dispositions spéciales, soit généralement le risque de confusion.

Nous allons examiner ici les conditions d'application de la clause générale dans le cadre de son application supplétive en relation avec des activités parasitiques uniquement. Pour un examen de l'art. 2 LCD en général, il sera renvoyé aux principaux commentaires.

1. *Les conditions de la clause générale*

Le fait que les conditions d'application de la clause générale ne soient pas précisément définies, tient à la nature « générale » de la disposition. L'art. 2 LCD reste l'instrument à tout faire à l'usage du juge. Sa finalité est précisément de permettre une application du droit de la concurrence à des situations sans cesse différentes et renouvelées soit en présence de *circonstances particulières*. Cela conduit naturellement à une casuistique très topique. Il n'y a guère d'élaboration conceptuelle dans la jurisprudence mais quelques formulations, très proches les unes des autres d'ailleurs, censées expliciter lesdites *circonstances particulières*. Une première formule évoque:

- une tromperie évitable au sujet de l'origine des marchandises (« *vermeidbarer Herkunftstäuschung* »),
- une exploitation de la réputation ou de la renommée (« *Rufausbeutung* »),
- un comportement astucieux (« *hinterlistigem Verhalten* »),
- une entrave systématique (« *behinderndem systematischem Verhalten* »).⁹⁴

une deuxième:

- une exploitation critiquable de la réputation (« *verpönte Rufausbeutung* »)
- le fait de se mettre systématiquement dans le sillage d'un autre (« *systematisches Heranschleichen* »)⁹⁵.

94 TF, arrêt du 2 mai 2011, 4A_78/2011, c. 4.1, *Le Corbusier II*; ATF 131 III 384, 395, *Such Spider*.

95 TF, arrêt du 10 juin 2004, 4C.32/2004, c. 4.1 non publié dans ATF 130 III 645, *Armbanduhren*; ATF 113 II 190, 201 s., *Le Corbusier I*: « *Wie in BGE 104 II 334 gestützt auf die in Art. 1 Abs. 1 UWG enthaltene Generalklausel ausgeführt wurde*, »

une troisième :

- un rapprochement systématique (« *systematische Annäherung* »)
- une mise dans le sillage planifiée (« *planmässiges Heranschleichen* »)⁹⁶.

Or, plusieurs de ces formules ont fait l'objet de l'une ou l'autre des dispositions spéciales de la LCD. L'*exploitation de la réputation*, la *mise dans le sillage d'un tiers planifiée* ou *systématique* ou encore le *rapprochement systématique*, dans la mesure où elles portent sur l'*Ausstattung*, semblent aujourd'hui relever des articles 3 lit. d ou e LCD⁹⁷. Il devrait en aller de même de la *tromperie sur l'origine des marchandises*. On peut d'ailleurs lire dans plusieurs arrêts concernant la protection de l'apparence de produits, l'idée que finalement, même dans le cadre de la clause générale, la question ne porterait pas sur autre chose que le risque de confusion⁹⁸. En matière de protection des prestations, on a déjà relevé une évolution similaire. Le *comportement astucieux* constaté dans deux arrêts où l'imitateur avait commandé des échantillons précisément pour imiter les produits, a inspiré les dispositions des art. 5 lit. a et b LCD⁹⁹. Cette migration progressive a comme conséquence que le contenu effectif de la clause générale au titre de l'exploitation, se réduit comme peau de chagrin. En matière de prestations il faut se demander s'il reste encore un champ d'application pour la clause générale, après l'adoption de l'art. 5 lit. c LCD.

2. Rapports entre la clause générale et l'art. 5 lit. c LCD

Dans l'arrêt *Such Spider*, le TF semble laisser entendre qu'il y aurait encore place pour une application supplétive de l'art. 2 LCD en marge de

ist die systematische Häufung raffinierter Nachahmungen «bis an die Grenze des Unzulässigen» mit Treu und Glauben ebensowenig zu vereinbaren, wie eine einmalige genaue Nachahmung, wenn sie wie diese darauf angelegt ist, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubeuten. Das wurde seither für systematisches Heranschleichen an fremde Ausstattungen wiederholt bestätigt » ; ATF 104 II 322, 334, Stiefelmodellen ; ATF 105 II 297, 302, Monsieur Pierre.

96 ATF 113 II 306, *Psychologen*.

97 Ce qui confirme la relation circulaire entre le risque de confusion et la clause générale identifiée par Hilty, BSK UWG-HILTY, *supra* note 15, art 2 N 132.

98 ATF 116 II 365, *Nivea*.

99 ATF 90 II 51, 57 s., *Stoffmuster*; ATF 113 II 319, 322, *Universal*.

l'art. 5 lit. c LCD¹⁰⁰. Il semble l'admettre en matière de concurrence parasitaire et au titre de la reprise immédiate (« *unmittelbare Übernahme* »), à condition que la partie lésée soit privée des fruits de ses efforts, ce qui suppose une comparaison entre les dépenses des parties en cause, condition qui ne semble guère différente de *l'absence de sacrifice correspondant* de l'art. 5 lit. c LCD¹⁰¹. Il semble aussi envisager le cas de l'éventuelle tromperie des utilisateurs et le fait de se mettre systématiquement dans le sillage du demandeur¹⁰².

Une telle application résiduelle de la clause générale paraît douteuse, comme semble d'ailleurs le confirmer le résultat de l'arrêt lui-même. L'art. 5 lit. c LCD prévoit, comme on l'a vu, d'autres conditions très spécifiques à l'admission d'une protection des prestations¹⁰³. Ces conditions qui ne devraient pas faire l'objet d'une interprétation extensive¹⁰⁴, déterminent de façon limitative le champ d'application de la disposition¹⁰⁵. C'est là l'expression de la volonté du législateur, qui n'entendait introduire qu'une protection restreinte des prestations, en présence des

100 ATF 131 III 384, 394 ss, *Such Spider*.

101 ATF 131 III 384, 395 s., *Such Spider*: « *Unlauter ist aber der parasitäre Wettbewerb, indem man einen Konkurrenten für sich arbeiten lässt und seine Leistung nutzt, um daraus (unmittelbar) einen eigenen Erfolg zu erzielen (David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 1997, S. 102). Ausbeutung fremder Leistung liegt vor, wenn der Konkurrent um die Früchte seiner – erfolgreichen – Anstrengungen geprellt wird, indem diese unter Einsparung objektiv erforderlicher Aufwendungen unmittelbar als solche übernommen und zu eigenem Nutzen im Wettbewerb verwertet werden (Streuli-Youssef, a.a.O., S. 173; Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., S. 193). Der lauterkeitsrechtliche Schutz gegen Ausbeutung bzw. unmittelbare Übernahme fremder Leistungen hat im Unterschied zum immaterialgüterrechtlichen Schutz nicht die Leistung als solche zum Gegenstand. Deshalb sind die konkret erbrachten bzw. objektiv erforderlichen Aufwendungen der Konkurrenten im Vergleich zum (fehlenden) Eigenaufwand stets zu berücksichtigen* ».

102 ATF 131 III 384, 397, *Such Spider*.

103 Produit prêt à être mis sur le marché, copie effectuée par des moyens de reproduction techniques.

104 BSK UWG – ARPAGAUS, *supra* note 15, art. 5 N 61.

105 ATF 131 III 384, 389, *Such Spider*: « *Erfasst wird ein Verhalten, das darauf abzielt, das Produkt eines Konkurrenten nicht nur nachzumachen oder die Herstellung aufgrund anderweitiger Erkenntnisse nachzuvollziehen, sondern das Erzeugnis ohne eigenen Erarbeitungsaufwand zu übernehmen, wobei die einzelnen Tatbestandselemente den Anwendungsbereich der Norm eng begrenzen* ».

moyens déloyaux spécifiquement mentionnés¹⁰⁶. Partant, l'art. 5 lit. c LCD semble bien régler exhaustivement la question de la reprise des prestations.

Cela dit, il est intéressant de relever que dans l'arrêt *Such Spider*, le TF n'analyse pas de façon systématique chacune des éventualités qu'il a évoquées lorsqu'il procède à l'examen de l'application de la clause générale aux faits de la cause. En lieu et place et au gré d'une analyse très fonctionnelle du produit en cause et du comportement des parties, il conclut que la reprise des annonces immobilières relève de la nature du produit dans l'intérêt bien compris du consommateur. En relation avec ce produit, le rôle de la concurrence serait de contribuer à un accès à des données plus complètes, plus sûres et désenclavées¹⁰⁷. Ce faisant, le TF semble confirmer que c'est bien à l'aune d'un réel dysfonctionnement du marché qu'il faut apprécier si la clause générale est applicable et non pas au titre de la reprise immédiate.

IV. Questions ouvertes

A. La subsomption de l'exploitation de la réputation sous l'art. 3 lit. e LCD est-elle une bonne idée ?

1. Cette qualification se justifie-t-elle au regard de la LCD ?

On a vu que dans l'arrêt *IWC/WMC* puis dans *Maltesers*, le TF a substantiellement élargi le champ d'intervention de la loi en matière de publicité comparative en y incluant la comparaison indirecte. Désormais, tout rapprochement de l'apparence distinctive des produits, peut être déloyal lorsqu'il conduit à un risque d'association.

Cet élargissement trouverait sa justification dans une lignée de jurisprudences stigmatisant le rapprochement visant à indiquer que le produit imitateur serait un substitut (« *Ersatz für* »), ou aurait des qualités

106 Cf. *supra* note 90; Message à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 28 II 1037, 1056, 1078 ss. Dubitatifs également BSK UWG-ARPAGAU/FRICK, *supra* note 15, art. 5 N 112–114.

107 La reprise des données n'est donc pas déloyale au sens de la clause générale.

équivalentes (« *gleich gut wie* »)¹⁰⁸. Ce fondement paraît discutable pour deux raisons.

La première résulte de l'arrêt Vial à l'origine de cette motivation. Alors que la partie demanderesse avait fait enregistrer une marque « Vin de Vial », un concurrent fit usage d'étiquettes indiquant « Vin régénérateur » puis, plus bas, en plus petit, « Vin de Vial des coopératives de... ». Ce faisant, l'imitateur usurpait bien entendu la marque puisqu'il l'utilisait pour désigner ses produits. Le TF pouvait alors à juste titre trouver que cette référence comme « *Vialersatz* » était déloyale. Il se fait toutefois qu'un tel usage à titre de marque, ne se retrouve dans aucun des arrêts qui suivent et se réfèrent à ce raisonnement. Seule subsiste, la formule légèrement différente, « *Ersatz für* » ou « *gleich gut wie* »¹⁰⁹.

La seconde est que ce fondement revient à interdire de signifier qu'un produit est un substitut d'un autre par l'usage commode d'un conditionnement similaire. Cela signifie que le nouveau venu sur le marché ne peut, par un moyen subliminal certes, mais efficace et assurément pas trompeur en tant que tel, indiquer que le produit qu'il offre est un substitut d'un autre. Denner avait pris le parti risqué de plaider devant le Tribunal fédéral qu'il était impossible d'entrer sur le marché des boissons au sérum de lait sans indiquer que son produit était une sorte de Rivella¹¹⁰. L'argument était honnête. Il n'eut pas l'heur de plaire. On sait pourtant bien que la principale difficulté relative à toute nouvelle entrée sur le marché est de percer l'indifférence du consommateur et retenir son attention, voire occuper un espace de sa mémoire. Reprendre ou imiter le conditionnement est un moyen efficace d'y parvenir et légitime dans la plupart des cas. Ce n'est assurément pas un texte écrit expliquant les vertus des boissons au sérum de lait qui saura capter l'attention du consommateur.

108 ATF 50 II 195, *Vial*; ATF 58 II 449, *Persil*; ATF 102 II 292, *Lattoflex*; ATF 122 III 382, *Kamillosan*; ATF 126 III 315, *Rivella/Apiella*.

109 Cf. *supra* note 108.

110 Mal lui en a pris d'ailleurs puisque l'argument fut vertement rejeté, probablement plus en raison des motifs juridiques peut-être maladroitement invoqués relatifs à la liberté du commerce et de l'industrie, TF, arrêt du 18 juillet 2000, 4C.316/1999, c. 5 non publié dans ATF 126 III 315, *Rivella/Apiella*.

2. *La justification par le caractère informatif*

En pratique, le TF n'est d'ailleurs pas dupe. Son appréciation des faits dans l'arrêt *Maltesers* soutient l'entrée sur le marché d'un substitut. Au motif que le conditionnement n'est pas distinctif mais essentiellement informatif, il rejette l'application de l'art. 3 lit. e LCD et admet l'utilisation par Nestlé d'un emballage mou, rouge avec des éléments figuratifs non sans analogies avec le conditionnement original¹¹¹. On trouve un raisonnement similaire dans l'arrêt *Rama Cremefine*. Le produit « Rama Cremefine » est un extrait de végétaux qui est offert sur le marché comme un substitut moins calorique de la crème. Alors que, d'évidence, l'utilisation du mot Rama évoque la crème (« *Rahm* »), soit un produit animal et non végétal, le TF confirme l'appréciation de l'instance cantonale selon laquelle, bien qu'il y ait rapprochement, le message publicitaire est informatif. D'inutilement parasitaire, l'utilisation du mot « Rama » devient nécessaire¹¹².

Le problème est sans doute qu'il n'est pas aisé de déterminer si le message est informatif ou inutilement parasitaire. En l'état toutefois, le TF ne s'y est pas trompé si l'on compare les résultats des arrêts IWC/WMC d'un côté, *Maltesers* et *Rama Cremefine* de l'autre. Ces deux derniers arrêts suggèrent d'ailleurs que le contenu informatif de tels messages publicitaires devrait être interprété de façon extensive. Ce n'est qu'à cette condition que ce critère paraît utilisable.

111 ATF 135 III 446, 461 s., *Maltesers*.

112 TF, arrêt du 20 décembre 2006, 4C.332/2006, sic! 2007, p. 384, 386 c. 3.1., *Rama Cremefine*: « Die Vorinstanz hat eine Verletzung von Art. 3 lit. e UWG verneint. Zwar geht sie von einer vergleichenden anlehnenen Werbung aus, doch beurteilt sie diese nicht als unnötig und damit nicht als unlauter. Die beklagte Werbeaussagen würden auf die Unterschiede zum entsprechenden Rahmprodukt hinweisen (niedriger Fettgehalt; pflanzliche Herkunft des Fettes) und sich damit bewusst von den Rahmprodukten distanzieren. Das Ziel der beklagte Werbung liege darin, dem Adressaten vor Augen zu führen, dass er auch die Wahl habe, ein Produkt zu gebrauchen, welches – im Vergleich zu Rahm – weniger Fett aufweise. Bei der ersten Werbeaussage (Rahmliebhaber) werde der Konsument zusätzlich über die pflanzliche Herkunft des Fettes informiert. Der Vergleich diene somit der Charakterisierung des Produktes, folglich der Aufklärung des Publikums und sei daher sachlich gerechtfertigt. Das Handelsgericht ist ferner der Ansicht, dass sich die Funktion der « Rama Cremefine »-Produkte als Alternativprodukte zu Rahm kaum ohne den Gebrauch der Sachbezeichnung Rahm verdeutlichen lasse. Deshalb erscheine die Nennung des Wortes Rahm auch unter diesem Aspekt nicht als unnötig. Die Werbeaussagen seien somit nicht unlauter ».

Bien que le TF ait ainsi trouvé une forme d'antidote à l'application extensive de l'art. 3 lit. e LCD, celui-ci nous paraît peu compatible avec la justification fondée sur l'Ersatz: l'énonciation de ce qu'un produit est un substitut d'un autre n'a-t-elle pas, par définition, un contenu informatif?

3. *Des conséquences pénales de la qualification*

La réception de l'exploitation de la réputation dans une disposition spéciale, l'art. 3 lit. e LCD, permet sa répression pénale conformément à l'art. 23 LCD. On peut se demander eu égard au manque de spécificité de l'exploitation de la réputation¹¹³, si cela est bien approprié, voir légalement justifié du point de vue de la prévisibilité des infractions («*Bestimmtheitsgebot*»). On se limitera à ce sujet à formuler le souhait que la double qualification posée par le TF dans l'arrêt *Maltesers* (art. 2 LCD + art. 3 lit. d LCD, art. 2 LCD + art. 3 lit. e LCD) soit un signe avant-coureur d'un juste retour à la clause générale.

B. **Protection des prestations ?**

On l'a vu, la théorie de l'Umweg n'est plus. La LCD poursuit des buts différents des lois de propriété immatérielle et s'applique de façon autonome¹¹⁴. A la théorie de l'Umweg, le TF substitue le principe de la cohérence des normes, plus général et plus logique, selon lequel les limites posées par une loi à l'octroi d'une protection ne sauraient être foulées au pied par l'application d'une autre loi¹¹⁵. Ce principe signifie qu'il faudra procéder à une interprétation et une mise en perspective des textes lorsque se posera la question d'une application supplétive de la LCD compte tenu du principe de liberté d'imiter rappelé dans *Maltesers*¹¹⁶.

S'il n'y a pas libération de la clause générale en faveur notamment d'une protection généralisée des prestations, des «*circonstances particulières*»

113 Laquelle recouvre une très grande variété de comportement, voir ci-dessus III p. 3.

114 ATF 129 III 353, 358, *Puls*; TF, arrêt du 26 mai 2009, 4A_86/2009, c. 4, 4.1 non publié dans ATF 135 III 446, *Maltesers*.

115 TF, arrêt du 26 mai 2009, 4A_86/2009, c. 4, 4.1 non publié dans ATF 135 III 446, *Maltesers*; ATF 134 III 547, 549 s., *Panton*.

116 ATF 135 III 446, *Maltesers*.

peuvent justifier son application¹¹⁷. Pour faire face aux cas qui se présenteront inévitablement et permettre un usage raisonnable et contrôlé de cette faculté, il faudrait une vraie méthode d'interprétation de la clause générale conforme aux buts de la LCD. La tâche est difficile compte tenu des conceptions très différentes exprimées par la doctrine au sujet de la LCD¹¹⁸ et de l'absence de définition de ce qu'est la concurrence¹¹⁹. C'est pourquoi le TF a pour l'instant donné la priorité aux dispositions spéciales (examen subsidiaire seulement de la clause générale) dont le contenu est en apparence plus clair. Cette démarche pragmatique et compréhensible montre toutefois des limites lorsqu'elle revient à étendre le champ d'application de dispositions spéciales à l'instar de l'art. 3 lit. e LCD¹²⁰. Alors que du point de vue fonctionnel il conviendrait bien plutôt de protéger la publicité comparative, l'interprétation extensive de cette disposition qui conduit à interdire toute association cognitive avec des produits tiers, en réduit le champ et menace pénalement les contrevenants. Le résultat est finalement paradoxal au regard des solutions plutôt « fonctionnelles » effectivement retenues dans les arrêts *Maltesers*, *Such Spider* et *Rama Cremefine*. Il convient donc de suivre et faire l'éloge de ce que le TF prescrit dans les faits, plutôt que ce qu'il écrit dans ses considérants. Dans les faits ses décisions privilégient à juste titre l'émergence de concurrents et la concurrence sur les prix qui devrait en résulter.

117 TF, arrêt du 26 mai 2009, 4A_86/2009, c. 4.1 non publié dans ATF 135 III 446, *Maltesers*.

118 Baudenbacher suggère qu'en fait la LCD n'est plus que fonctionnelle de sorte qu'un rapprochement des raisonnements fondés sur l'analyse du marché ayant cours en droit des cartels s'impose, CARL BAUDENBACHER, *supra* note 7, art. 1 N 12 ss; Pedrazzini semble se tenir à l'idée de *Leistungswettbewerb*, soit de concurrence par les prestations et rejette en fait l'idée de caractère fonctionnel de la LCD, MARIO M. PEDRAZZINI/FREDERICO A. PEDRAZZINI, *Unlauterer Wettbewerb*, 2e éd., Stämpfli, Berne 2002, N 1.30 ss.; Jung suggère d'examiner côte à côte morale des affaires et concurrence non faussée SHK UWG-JUNG, art. 1 N. 21; Hilty suggère de retenir comme seul critère la question de savoir si le comportement incriminé affecte le marché compris comme la relation entre une offre et une demande BSK UWG-Hilty, *supra* note 15, art. 2 N 40, No 153.

119 BSK UWG-HILTY, *supra* note 15, art. 1 N 39; CARL BAUDENBACHER, *supra* note 7, art. 1 N 20.

120 Le message donné n'est assurément pas clarifié par l'application conjointe ou la double qualification, art. 2 et 3 lit. d et e LCD, énoncée dans l'arrêt *Maltesers*.

Compte tenu de cette tendance jurisprudentielle et des jalons qu'elle pose, il nous semble que l'énonciation d'une méthode d'interprétation favorisant une telle application raisonnée de la clause générale n'est pas une tâche impossible. On se rappellera en effet que la LCD ne vise pas à protéger des prestations en tant que telles, tâche qui relève des lois de propriété immatérielle, mais vise à préserver la loyauté de la concurrence¹²¹. Ne sont donc concernés que des actes qui sont objectivement propres à influencer la concurrence et partant, le bon fonctionnement du marché. De façon très pratique, il ne s'agit pas d'exclure tout jugement moral mais de procéder à un examen pondéré de celui-ci en fonction de ses conséquences sur le marché. Ainsi, ce qui peut sembler contraire à ce que l'on estime pouvoir attendre d'un agent économique respectable doit être apprécié en fonction de son effet sur la concurrence. Comme le préconise la doctrine, la clause générale ne devrait être appliquée que face à une pratique qui conduit à une dysfonction de la concurrence¹²². Il convient de préserver la concurrence inter-marques pas de la réduire.

Dans une telle perspective fonctionnelle, une protection accrue des prestations, au motif des investissements consentis notamment, peut se justifier que si elle est concrètement nécessaire pour protéger la concurrence dans une perspective dynamique. Cela suppose que le destin d'innovations technologiques en dépende effectivement et que cela soit constatable. A défaut, aucune prestation ne devrait trouver de protection par le biais de la clause générale, ou par une interprétation extensive de toute autre disposition spéciale bien entendu.

121 ATF 131 III 384, 395, *Such Spider*.

122 BSK UWG-HILTY, *supra* note 15, art. 2 N 135. Seuls Pedrazzini semblent rejeter le critère fonctionnel MARIO M. PEDRAZZINI / FEDERICO A. PEDRAZZINI, *supra* note 118, N 1.30.

Internet, médias sociaux, applications : terrains propices à la déloyauté commerciale ?

Michel Jaccard* / Lê-Binh Hoang**

«Moving small quantities of products all around the country is vastly more expensive than store-based retailing. When they invent the transporter on Star Trek, then the Internet will be a real threat»¹.

I. Introduction

Depuis de nombreuses années, l'avènement de l'utilisation du réseau Internet n'a cessé de favoriser l'activité commerciale en ligne.

En Suisse, les dépenses annuelles des ménages privés effectuées sur Internet ont quintuplé entre 2004 et 2011², touchant des domaines aussi variés que l'alimentation, les équipements informatiques et le multimédia, les services culturels et les livres, les transports aériens, les services et prestations de vacances et hébergement. En 2012 et 2013, le commerce en ligne et les ventes à distance ont généré un chiffre d'affaires de CHF 6,25 milliards, avec une croissance de l'ordre de 9,7 % des achats d'une

* LL.M. (Columbia), Dr. en droit (Lausanne), chargé de cours (Fribourg), avocat.

** LL.M. (Duke), avocat.

1 GERALD (JERRY) L. STORCH faisant part de son scepticisme quant au développement du commerce en ligne, citation tirée d'une interview donnée au quotidien Chicago Tribune, parue le 13 septembre 1998 (cf. http://articles.chicagotribune.com/1998-09-13/business/9809130428_1_jerry-storch-dayton-hudson-physical-store; tous les sites Internet et médias sociaux (accessibles par Internet) cités ont été visités pour la dernière fois le 29 août 2014).

2 Tableau de l'Office fédéral de la statistique, e-commerce: dépenses annuelles des ménages privés effectuées sur internet, 2004–2011 (cf. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/app_roche_globale.Document.176274.xls).

année à l'autre, qui ont porté principalement sur les produits électroniques, les vêtements et l'alimentation³.

Cet accroissement des échanges en ligne entre entreprises ainsi qu'entre entreprises et particuliers ne s'opère pas uniquement sur Internet, mais également dans de nouveaux territoires comme les médias sociaux et les applications (connectées).

Face à cette multitude de terrains favorables à l'activité commerciale en ligne, la question se pose tout naturellement de savoir si ces terrains sont propices à la déloyauté commerciale.

II. Définitions

Avant de tenter d'apporter une réponse à cette question, il convient en premier lieu de définir les limites des terrains susmentionnés.

A. Internet

La jurisprudence a défini le réseau Internet comme étant un « réseau de réseaux informatiques composé de millions d'ordinateurs, lesquels, au moyen d'un logiciel adapté les reliant à un serveur, peuvent entrer en contact les uns avec les autres »⁴.

Cette définition peut paraître au premier abord tautologique, mais l'on comprend qu'il s'agit d'un supra-réseau informatique dont certaines caractéristiques fortes sont connues et reconnaissables par tous.

Il s'agit d'un supra-réseau informatique mondial, accessible en tout temps, au sein duquel des données et des informations se propagent de façon instantanée et virale, entraînant un risque de perte de contrôle des dites données et informations.

3 Selon l'enquête publiée le 28 février 2014 par l'Association suisse de vente à distance (ASVAD) et l'institut d'étude de marché GfK en collaboration avec La Poste (cf. le communiqué de presse à ce sujet: http://www.vsv-versandhandel.ch/files/cms/tiny/Mitgliederbereich/Verbands-Statistik/2014.02.28_gfk_online_und_versandhandel_schweiz_2013_presetext.pdf).

4 ATF 128 III 353, c. 3, « *montana.ch* ».

B. Médias sociaux

Les médias sociaux sont des « plateformes plus ou moins ouvertes, interactives et participatives, permettant de communiquer, d'établir des relations et de les entretenir »⁵.

Cette définition inclut les plateformes que l'on appelle couramment « réseaux sociaux », axés en particulier sur les interactions sociales.

Ces plateformes en ligne peuvent revêtir des formes aussi diverses que des forums de discussion, des messageries instantanées (« *chats* »), des outils de publication de contenus (« *blogs* »), des réseaux sociaux, ainsi que des univers virtuels.

A titre d'exemple, les médias sociaux suivants peuvent être mentionnés :

- les forums de discussion, par exemple à thématiques féminines, de la plateforme *aufeminin.com* ;
- des outils de publication de contenu, comme *Wikipédia* ;
- les réseaux sociaux tels *Facebook*, *Twitter* ou *LinkedIn* ;
- les médias sociaux à vocation de partage de contenu tels *YouTube*, *Snapchat*, ou *Instagram* ; ainsi que
- les univers virtuels *SecondLife* et *World of Warcraft*.

Deux particularités des médias sociaux peuvent être mises en exergue : la participation accrue des utilisateurs et le fait que cette participation accrue favorise la création de contenu.

De plus, ce qui caractérise les médias sociaux encore plus que d'autres médias, vecteurs et supports de communication, sont la publication ir-rémédiable de contenu, ainsi que l'absence de contrôle sur le contenu disponible ou rendu public. En effet, à la suite d'une publication, le contrôle du contenu passe généralement de l'utilisateur aux différentes plateformes de médias sociaux, ce dont s'assurent ces dernières par le biais de leurs conditions générales (d'utilisation, de vente, etc.) qu'elles imposent aux utilisateurs de manière contractuelle et peu ou prou négociée.

5 Rapport du Conseil fédéral du 9 octobre 2013, Cadre juridique pour les médias sociaux (Rapport en réponse au postulat Amherd 11.3912 du 29 septembre 2011), chap. 2.1, p. 7.

C. Applications

Une application (informatique) est « à la fois une activité pour laquelle des moyens informatiques sont utilisés et le moyen informatique utilisé pour l'activité en question »⁶.

Le propos porte ici plus spécifiquement sur les applications utilisées en tant que moyen informatique pour l'activité commerciale en ligne, et connectées à Internet. Pour le créateur d'une application, l'interface permet de viser directement le public cible qui utilisera l'application, en créant des espaces sur mesure, dotés d'un hermétisme technique. Le confort de l'utilisateur est généralement privilégié. Leur utilisation permet ainsi généralement une interactivité et une expérience d'utilisation améliorées.

III. Historique des problématiques de concurrence déloyale

Avec l'avènement d'Internet et de ses premières plateformes mondiales et publiques⁷, l'activité commerciale en ligne s'est développée peu à peu. Cet essor n'a jamais été un long fleuve tranquille. Très rapidement, les premiers comportements déloyaux ou pouvant être considérés comme tels ont commencé à fleurir.

A. Évolutions des problématiques au niveau technique

On peut citer :

- l'occupation déloyale de noms de domaine (« *cybersquatting* »)⁸;

6 Cf. [http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_\(informatique\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_(informatique)).

7 Nous avons fêté en 2014 les 25 ans de l'avènement du système *Web* abrégé « *www* » en lieu et place de « *World Wide Web* » (cf. MARLÈNE DURETZ, Les 25 ans du Web : http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/11/les-25-ans-du-web_4380864_3234.html).

8 Cf. JÉRÉMIE MÜLLER, La cybercriminalité économique au sens étroit – analyse approfondie du droit suisse et aperçu de quelques droits étrangers, *Revue de jurisprudence fiscale*, 2012, Nr. 52, p. 154 ss, p. 165–166; pour des exemples ayant posé des problèmes cf. les arrêts, ATF 128 III 353, « *montana.ch* »; ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509, « *luzern.ch III* » et sic! 2003, p. 438, « *www.djbobo.ch* ».

- dans le cadre du commerce en ligne: la vente de contrefaçons de produits et le « marché gris » (par exemple la vente, par des distributeurs, de produits en violation de leurs droits et obligations dans le cadre d'un réseau strict de distribution);
- les attaques contre les systèmes informatiques: la modification frauduleuse de sites Internet⁹, l'attaque de systèmes informatiques à l'aide de logiciels malveillants tels que des virus informatiques, des vers informatiques (« worms ») et des chevaux de Troie informatiques (« trojan horses »), les « *Distributed Denial of Service attacks* » (« DDoS »; attaque par déni de service distribué) consistant « à envoyer un nombre élevé de requêtes au système informatique de la victime afin de le saturer »¹⁰, ainsi que le « *phishing* » ou « hameçonnage », soit l'obtention frauduleuse de renseignements sur une personne ou une entreprise pour usurper son identité dans le cadre d'accès à des services en ligne¹¹;
- dans le cadre de la publicité en ligne: l'emploi de bannières publicitaires sur le site Internet d'un tiers¹², la publicité en ligne par le biais de fenêtres flottantes (« *pop-up advertising* »)¹³, le « *spam* » (envoi de courriels publicitaires en masse, non désirés), les modèles d'affiliation publicitaire en cas de collecte importante de données personnelles du consommateur¹⁴, l'insertion de la marque d'un tiers dans un « *meta-tag* » (mot-clé balise ancré dans le code de programmation html d'une page Internet pour aider à l'indexation

9 MÜLLER, *supra* note 8, p. 160–161.

10 MÜLLER, *supra* note 8, p. 154.

11 Cf. Rapport annuel 2013 du Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOICI) (<http://www.cybercrime.admin.ch/content/dam/data/kobik/Berichte/2014-18/rechenschaftsbericht-2014-f.pdf>); Bien que le nombre d'annonces reçues par ce Service ne permette pas de tirer des conclusions définitives quant à l'augmentation ou non de la criminalité ou des contenus illégaux sur Internet, il a été constaté que les escroqueries (par exemple sur les sites de vente aux enchères ou petites annonces) et le *phishing* ont constitué les deux plus grandes catégories et environ 50 % des 9208 annonces reçues (cf. ch. 3.1, 3.2 et graphique 3, p. 8–10).

12 Pour une explication de la problématique cf. PHILIPPE GILLIÉRON, *Publicité en ligne: des modèles aux enjeux juridiques*, Medialex, 2009, p. 3 ss, p. 4.

13 GILLIÉRON, *supra* note 12, p. 4–6.

14 Pour plus d'explications: GILLIÉRON, *supra* note 12, p. 3–4, 8–9.

et rediriger les recherches vers sa propre page Internet)¹⁵, ainsi que les liens publicitaires sponsorisés sur la base de mots-clés (« *keyword advertising* »)¹⁶;

- l'« *ambush marketing* » ou « marketing sauvage » (par voie de « publicité insidieuse »), ou le fait pour un acteur du marché d'associer son image, ses marques, produits ou services, à un évènement majeur, pour profiter de la réputation dudit évènement sans l'autorisation de son organisateur¹⁷.

B. Évolutions législatives en Suisse

Aux niveaux technique et technologique, les différents « terrains » que sont Internet, les médias sociaux et les applications se sont développés de manière fulgurante en à peine plus d'une génération pour Internet, et même dans un laps de temps plus court pour les médias sociaux et applications.

Le cadre législatif suisse n'a pas forcément évolué à la même vitesse.

Hormis la Loi sur le droit d'auteur, modifiée notamment le 1^{er} juillet 2008 pour y introduire des dispositions tendant à protéger les mesures techniques efficaces servant à protéger les œuvres (cf. art. 39a ss et 69a ss LDA)¹⁸, les autres lois protégeant la propriété intellectuelle ont principalement été modifiées en vue de faciliter la mise en œuvre judiciaire de la lutte contre les contrefaçons¹⁹.

15 GILLIÉRON, *supra* note 12, p. 6–7.

16 Pour des explications sur le fonctionnement du *keyword advertising* et du service le plus connu *Google AdWords*: cf. IRÈNE RIVARA, *Keyword advertising: développements récents au regard du droit des marques*, PJA 2012, p. 1546 ss, p. 1546–1548.

17 Cf. aussi la définition d'IVAN CHERPILLOD, *La protection contre le marketing sauvage (ambush marketing)*, in: Jacques de Werra (éd.), *Sport et propriété intellectuelle*, Schulthess Médias Juridiques SA, Genève, 2010, p. 21 ss, p. 21.

18 Il est à noter que la Suisse n'a pas signé l'accord international ACTA (Accord de lutte contre la contrefaçon et le piratage) (cf. <https://www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/contrefacon-et-piraterie/acta.html>), qui à son Chapitre II, Section 5, s'attaque frontalement aux violations de droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique moderne.

19 Dans cette optique, il convient de noter la prochaine entrée en vigueur du projet « *Swissness* », qui a trait à la protection de l'indication de provenance de pro-

En particulier, la lutte contre les contrefaçons a été renforcée au passage de la frontière par une modification de la Loi sur la protection des marques, de la Loi sur les designs et de la Loi sur les brevets (cf. art. 57 et 70–72h LPM, art. 46–49 LDes, art. 7c-7d, 40d–40e, et 86–86k LBI).

En parallèle, la LCD, dans le cadre de ses différentes révisions entrées en vigueur en 1988, 2007 et 2012, a évolué de manière plus significative avec les différents développements technologiques (en particulier l'art. 3 LCD)²⁰.

D'autres dispositions de la LCD ont également été affinées et sont susceptibles de s'appliquer aux comportements déloyaux relatifs à l'activité commerciale en ligne, tels les art. 2 LCD (clause générale), 6 LCD (lutte contre l'espionnage industriel) et 8 LCD (lutte contre les conditions commerciales générales abusives). En résumé, dans le cadre des différentes lois sur la propriété intellectuelle, l'activité commerciale en ligne n'a pas fait l'objet de transposition légale récente spécifique; dans le cadre de la LCD par contre, bien que toutes les modifications n'aient pas été introduites de manière à viser spécifiquement l'activité commerciale en ligne, ces dispositions légales peuvent être appliquées contre les comportements déloyaux²¹.

duits et services suisses ainsi qu'à la lutte contre les contrefaçons, et qui a pour objets une modification partielle de la LPM et la révision totale de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics. L'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions légales est prévue avant fin 2015 (cf. https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/Information_du_11_octobre_2013.pdf).

- 20 En particulier cf. Message concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 2 septembre 2009, FF 2009 5539.
- 21 En marge de l'évolution de ces lois, il faut noter la volonté actuelle du Conseil fédéral de protéger le consommateur et d'introduire un droit de révocation aux art. 40a ss CO, dans le cadre des contrats conclus à distance en ligne (cf. communiqué de presse du 14 mars 2014; <http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2014/2014-03-14.html>).

IV. Problématiques spécifiques à l'activité commerciale en ligne

A. Caractéristiques de l'activité en ligne

Le cadre général dans lequel s'inscrit l'activité commerciale en ligne a évolué en fonction de la rapidité du développement technologique, alors que la législation en vigueur ne peut pas anticiper ces évolutions et que toute modification législative doit suivre un processus long et compliqué en Suisse.

En outre, cette activité commerciale en ligne s'effectue dans le cadre d'un monde en ligne viral, soudain et imprévisible. Pour illustrer ce caractère viral, on peut citer la plus grande attaque DDoS à ce jour en Suisse, qui a eu lieu au premier semestre de l'année 2013 contre le site Internet de Spamhaus, organisation suisse à but non lucratif active dans la lutte contre les pourriels et autres menaces du cyberspace. Des inconnus ont intensifié et amplifié de manière gigantesque le trafic de données en direction du site Internet de Spamhaus dans le but de le rendre inopérant, ceci soudainement et en l'espace de quelques jours à peine²².

Ce monde en ligne est également global, d'où les termes de « toile mondiale » ou « *World Wide Web* », monde sans frontières où la vitesse de propagation des informations est renforcée par le fait que celles-ci se propagent à grande échelle.

De plus, ce monde est extrêmement flexible. Il est très facile techniquement d'y commencer une activité commerciale. Il est tout aussi simple et peu coûteux d'adopter un comportement commercial déloyal.

De surcroît, ce monde en ligne est anonyme ou presque. Par exemple, il n'est pas encore confirmé officiellement que Ross William Ulbricht était réellement le propriétaire de la première plateforme « *Silk Road* »²³, plateforme commerciale de vente de produits illicites entre utilisateurs,

22 Cf. Chapitre 3.1 du 17^{ème} rapport semestriel de la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI): http://www.melani.admin.ch/dokumentation/00123/00124/01555/index.html?lang=fr&download=NHZLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2YUq2Z6gpJCDdXt4hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A.

23 Cf. ERIK LARSON et BOB VAN VORIS, *Silk Road's Alleged Mastermind Faces More U.S. Charges*: <http://www.bloomberg.com/news/print/2014-08-22/silk-road-s-ex-eagle-scout-mastermind-faces-new-u-s-charges-1-.html>.

accessible par Internet mais dans le cadre d'un réseau difficilement accessible (le réseau The Onion Router «TOR») et permettant que ses utilisateurs demeurent anonymes. On peut également citer la question de l'identité réelle de «*Satoshi Nakamoto*», prétendu concepteur de la monnaie virtuelle «*Bitcoin*», qui a défrayé la chronique au début du premier semestre de l'année 2014²⁴.

B. Défis actuels spécifiques

Trois défis actuels auxquels l'activité commerciale en ligne fait face vont être abordés : la publicité en ligne par le biais de *keyword advertising* (1), l'*ambush marketing* (2) et l'*e-reputation* («réputation en ligne») (3).

1. *Keyword advertising*

Le *keyword advertising* peut être défini comme l'achat de mots-clés comme termes de recherche, afin de lier son annonce publicitaire à la saisie de recherche. Dans le cadre du service le plus connu *Google AdWords*, la publicité apparaît par «*side-ads*» (sur le côté) ou par «*top-ads*» (au-dessus des autres résultats de recherche)²⁵.

a) *Jurisprudence en Suisse*

L'Obergericht Thurgau, dans son arrêt «*Ifolor*» du 7 septembre 2011²⁶, a considéré que cette méthode de publicité ne constituait pas une violation des dispositions de la LPM.

Le tribunal thurgovien a invoqué le critère de perceptibilité du mot-clé correspondant à la marque d'un concurrent dans l'annonce publicitaire pour l'admission de l'usage distinctif et commercial de la marque d'un concurrent. Selon ce tribunal, dans les cas où le mot-clé est visible dans l'annonce, cette méthode publicitaire est susceptible de créer un éven-

24 Cf. CHRIS WELCH, Dorian Nakamoto issues a final public statement insisting he didn't invent Bitcoin: <http://www.theverge.com/2014/3/17/5517732/dorian-nakamoto-issues-statement-denying-he-invented-bitcoin>.

25 RIVARA, *supra* note 16, p. 1546–1548.

26 Cf. OGer TH, sic! 2012, p. 387 ss.

tuel risque de confusion illicite entre les marques de deux concurrents (cons. 6d–6f)²⁷.

Sous l'angle de la lutte contre la concurrence déloyale, le tribunal thurgovien a estimé qu'il n'y avait pas de violation de l'art. 3 al. 1 let. d LCD. Il a également invoqué le critère de la perceptibilité du mot-clé pour exclure le risque de confusion illicite relatif à l'identification des produits et services de deux concurrents (cons. 7b–7d), étant précisé que pour la cohérence de l'ordre juridique, le risque de confusion doit être examiné à l'aune des deux lois précitées selon les mêmes critères (cons. 7b).

Le tribunal thurgovien est également entré en matière sur une éventuelle violation de la clause générale de l'art. 2 LCD et a considéré que cette disposition n'avait pas été violée, car il n'y avait pas eu d'exploitation parasitaire (et déloyale) de la réputation d'autrui. Selon ce tribunal, le fait de taper un mot-clé correspondant à la marque d'un concurrent, ayant pour effet l'affichage d'une annonce publicitaire, ne constitue pas un transfert déloyal de réputation d'un concurrent vers l'autre. Il ne s'agit que d'une proposition d'offre alternative inhérente au principe de chaque publicité, ce qui n'est pas déloyal (cons. 7e–7f).

Ainsi en Suisse, en l'état de la jurisprudence, il est possible de recourir à ce type de méthode publicitaire dans le cadre de son activité commerciale en ligne.

Enfin, il ne faut pas oublier la protection que pourrait accorder à chaque acteur du marché (concurrent ou consommateur) la Commission Suisse pour la Loyauté (dont le site Internet est accessible à <<http://www.lauterkeit.ch/fr>>), qui est l'organisme d'autorégulation de la branche en matière de publicité. Cependant, les décisions de la Commission ne lient pas les tribunaux, car il s'agit de l'organe exécutif de la Fondation de la Publicité Suisse pour la Loyauté dans la communication commerciale, entité privée, et non d'une autorité judiciaire à proprement parler.

b) Jurisprudence dans l'Union européenne

Un cas récent de *keyword advertising* a été soumis à l'examen de la CJUE.

27 La doctrine majoritaire se rallie à ce critère : cf. LARA DORIGO/FLORENT THOUVENIN, in: GREGOR BÜHLER/MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN (éd.), *Markenschutzgesetz (MSchG)*, Stämpfli, Berne, 2009, *ad art.* 13 LPM, p. 478, N° 46.

Dans cette affaire, la société Marks & Spencer plc, titulaire de la célèbre chaîne de magasins de commerce de détail du même nom, avait lié l'apparition d'une annonce publicitaire pour son service de vente de fleurs avec l'achat du mot-clé « *interflora* » du réseau de distribution florale Interflora.

Dans le cadre de son arrêt « *Interflora* » C-323/09 du 22 septembre 2011²⁸, la CJUE a confirmé que, sous l'angle du droit à la marque, le système de *keyword advertising* pouvait créer un risque de confusion illicite, et ce même en l'absence de l'apparition du mot-clé acheté dans l'annonce publicitaire affichée. La CJUE a retenu un champ d'examen large du risque de confusion, en fondant son critère d'analyse sur l'internaute moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, pour déterminer si celui-ci était à même de distinguer les produits ou services de deux concurrents. La CJUE a cependant renvoyé à l'instance nationale (anglaise) pour décider dans le cas d'espèce de l'existence ou non du risque de confusion (ch. 38–39, 41, 44–46).

En outre, la CJUE a confirmé l'importance de la fonction de publicité de la marque (ch. 54; fonction d'être un moyen efficace de promotion, d'information et de persuasion pour un produit ou service²⁹), tout en rejetant en l'espèce sa protection, considérant que l'effort publicitaire supplémentaire à fournir par Interflora, en particulier en termes financiers, ne serait que le résultat d'une concurrence publicitaire normale. Selon la CJUE, le service *Google AdWords* permettrait ici une offre alternative de produits, inhérente à un service d'annonces publicitaires, et ne porterait ainsi pas atteinte à la fonction de publicité de la marque Interflora (ch. 57–58).

De plus, la CJUE a posé le jalon de la protection de la fonction d'investissement, à savoir que l'acquisition et la conservation d'une réputation (« *goodwill* ») sont protégeables³⁰ (ch. 62), mais a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour décider de la violation de ladite protection (ch. 65).

28 Cf. CJUE, arrêt du 22 septembre 2011, affaire C-323/09, *Interflora In. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Online Ltd*, disponible à : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0323:FR:HTML>.

29 RIVARA, *supra* note 16, p. 1554.

30 RIVARA, *supra* note 16, p. 1555.

Dans le cas particulier, elle a aussi réaffirmé, pour les marques de haute renommée, l'interdiction pour un concurrent d'exploiter la renommée de la marque (parasitisme) et de porter préjudice au caractère distinctif de ladite marque renommée (dilution) ou à sa renommée à proprement parler (ternissement) (ch. 93–95).

L'instance nationale précédente n'ayant pas posé de question préjudicielle sur la question du ternissement, la CJUE lui a renvoyé uniquement l'examen des questions du parasitisme et de la dilution.

S'agissant du parasitisme, la CJUE a interprété cette notion singulièrement en ne précisant pas le critère pour justifier ou non de la licéité de l'exploitation de la réputation de la marque d'autrui et en renvoyant à l'analyse du degré de similarité des produits et services. En cas de « simple identité » de produits et services, le comportement parasitaire ne serait pas autorisé (ch. 91). Cependant, la CJUE n'a pas fourni d'exemples de comportements autorisés pour « *justes motifs* » au sens de l'art. 5 ch. 2 de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Ainsi, la CJUE n'a pas indiqué si la possibilité d'une gradation des comportements parasitaires autorisés existait.

À la lecture de l'arrêt, nous avons constaté qu'il n'y figurait aucune question d'interprétation de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

Le premier rapport de la Commission sur l'application de cette Directive nous offre pourtant une piste intéressante. En effet, les États membres avaient jusqu'au 31 décembre 2007 pour transposer dans leur législation nationale les dispositions de la Directive. Le dernier État à l'avoir fait, nommément l'Espagne, n'a achevé cela qu'à la fin de l'année 2009 (ch. 2.1, p. 3)³¹. De plus, la Directive prévoit clairement à son article 3 ch. 5 que « pendant une période de six ans à compter du 12 juin 2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou plus rigoureuses que la présente directive et qui mettent

31 Cf. Premier Rapport de la Commission sur l'application de la Directive 2005/29/CE, disponible à : http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_fr.pdf.

en œuvre des directives incluant des clauses d'harmonisation minimale. (...)». À la lumière de ce rapport et des explications données, ce sont peut-être les raisons susmentionnées d'harmonisation incomplète du droit communautaire et de préférence d'application du droit national de la lutte contre la concurrence déloyale, qui pourraient expliquer l'absence de toute question préjudicielle à la CJUE sur cette Directive 2005/29/CE.

Cependant, malgré la décision de la CJUE, plusieurs instances nationales des États membres ont pris des décisions contradictoires concernant le *keyword advertising*.

L'instance nationale anglaise précédente, la *High Court of Justice*, dans sa décision [2013] EWHC 1291 (Ch)³², a confirmé le risque de confusion illicite créé entre les services d'Interflora et Marks & Spencer par cette dernière société (protection de la fonction d'origine; cf. ch. 226–267), car l'internaute anglais moyen n'avait pas de connaissances techniques suffisantes pour comprendre la différence entre les publicités (ch. 290) et en raison de la particularité du réseau Interflora, dont les membres sont autorisés à être actifs sous leur propre nom (ch. 294–297). Sur ce dernier point selon la *High Court*, il n'était dès lors pas exclu que Marks & Spencer, chaîne de commerce de détail, ait conclu un accord avec Interflora.

La *High Court* a par contre estimé qu'il n'y avait pas eu de violation de la protection de la fonction d'investissement (ch. 270–274 et 320) ou de parasitisme non justifié de la part de Marks & Spencer (ch. 278–281 et 323).

En Allemagne, malgré les arrêts de la CJUE, l'ambiguïté de l'illégalité du *keyword advertising* n'a pas pu en l'état être dissipée. À l'instar de l'*Obergericht Thurgau*, la Cour fédérale de Justice («*Bundesgerichtshof*; BGH»), dans son arrêt «*Beate Uhse*» du 20 février 2013 (BGH (20.2.2013) I ZR 172/11)³³, s'est appuyée sur le critère de la perceptibilité du mot-clé pour rejeter l'argument de l'usage de la célèbre

32 Cf. *Interflora In. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Online Ltd* [2013] WLR(D) 206, [2013] EWHC 1291 (Ch), disponible à: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2013/1291.html>.

33 Cf. BGH, arrêt du 20 février 2013, I ZR 172/11, «*Beate Uhse*», disponible à: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fcd03_90f8b8aed492d8d3d5b206b132&nr=65112&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf.

marque érotique « *Beate Uhse* ». En effet, ledit terme n'apparaissait pas dans l'annonce publicitaire de la société concurrente eis.de (ch. 7 et 13). En outre, le BGH, tout en l'évoquant, n'a pas clarifié l'interprétation de la protection de la fonction d'investissement (ch. 11). Enfin, le BGH a renvoyé à l'instance précédente le soin de confirmer les considérants de son arrêt. Dans sa seconde décision « *Beate Uhse II* »³⁴, le tribunal régional supérieur (« *Oberlandesgericht*; OLG») de Francfort-sur-le-Main a confirmé le principe du critère de perceptibilité du mot-clé qui a permis au BGH de refuser sa protection à *Beate Uhse*. Cependant l'OLG, en s'appuyant sur la protection offerte par la loi allemande aux marques de haute renommée, a considéré dans le cas présent la pratique du *keyword advertising* comme une exploitation illicite de la réputation de la marque *Beate Uhse* (ch. 30). De plus, l'OLG a relevé que la société eis.de indiquait dans son annonce que ses produits érotiques étaient moins chers de 94%. Selon l'OLG, même si la marque *Beate Uhse* n'apparaissait pas dans l'annonce de la société eis.de, celle-ci laissait entendre que les produits *Beate Uhse* étaient vendus à un prix surfait et offrait une mauvaise image de la marque *Beate Uhse*, ce qui allait au-delà du jeu publicitaire licite qui consiste à proposer une offre alternative. Un tel comportement de la société eis.de était constitutif de concurrence déloyale aux yeux de l'OHG (ch. 37), ce qui laisse l'analyse du *keyword advertising* en Allemagne ouverte puisque les décisions des instances inférieures peuvent encore faire l'objet de recours au BGH.

De plus, un praticien espagnol a récemment rapporté l'incertitude juridique qui règne actuellement en Espagne concernant l'illicéité du *keyword advertising* en raison de décisions contradictoires³⁵ de différentes instances nationales.

34 Cf. OLG Frankfurt 6. Zivilsenat, décision du 10 avril 2014, 6 U 272/10, « *Beate Uhse II* », disponible à : http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/1ad2/page/bslaredaprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=18&numberofresults=1399&fromdoc=to=yes&doc.id=KORE211722014&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint.

35 Cf. ALVARO RAMOS SUAREZ, Keyword and trademarks rights are still in dispute, dans le cadre d'un article en ligne d'actualité juridique : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=515b946d-5191-4315-a750-d40af3a51963>.

c) *Résumé*

Le *keyword advertising* comme méthode de publicité n'est pas interdit en soi. En Suisse, l'utilisation de cette méthode par un acteur du marché ne semble pas présenter beaucoup de risques, pour autant que certaines précautions soient prises quant à l'affichage de la marque du concurrent dans l'annonce publicitaire (toute analyse sous l'angle de la protection des marques de haute renommée a été délibérément exclue)³⁶.

En Europe, les risques de recours à cette méthode sont plus importants, car la jurisprudence communautaire n'a pas encore été transposée dans chaque État membre, ce qui crée une incertitude juridique quant à l'illécéité du *keyword advertising*.

Quoi qu'il en soit, le domaine de la publicité en ligne pose un défi certain à l'activité commerciale en ligne.

2. *Ambush marketing*

Un deuxième défi actuel auquel fait face l'activité commerciale en ligne est l'*ambush marketing*. Bien que cet outil de promotion et de marketing soit utilisé très souvent dans le cadre du domaine de la publicité en ligne, il mérite une attention spécifique en raison du potentiel de nuisance, controversé, qu'il peut avoir sur le marché.

a) *Illustration*

Lors du passage de la flamme olympique le 6 octobre 2013 en Russie, avant les jeux olympiques d'hiver 2014 à Sotchi, la flamme s'est éteinte. Un membre de la sécurité l'a rallumé à l'aide de son briquet. Le briquet en question était de la marque «Zippo». Cette scène a notamment été filmée et prise en photo.

Par la suite, Zippo a exploité cet événement en le publiant sur ses pages Facebook avec le «*facebook tag*» «@zippo» (signe arobase suivi d'un mot qui permet d'identifier en principe une personne ou une page de la plateforme en question) et le «*hashtag*» «#ZippoSavesOlympics» (signe croisillon suivi d'un mot qui permet de marquer un contenu, concentrer les recherches et centraliser du contenu sur le terme ou thème choisi).

36 Cf. TF, arrêt du 7 août 2012, 4A_128/2012, c. 4.1.2, «*Vogue*», qui à notre sens étend le champ de protection de l'art. 15 LPM et pourrait contredire cette affirmation à l'avenir.

Cette exploitation a naturellement été amplifiée par la reprise des images par les utilisateurs de différents médias sociaux connus tels *Instagram*, *YouTube*, et *Twitter*³⁷.

Le Comité International Olympique (« CIO ») a réagi dans la foulée et demandé à la société de cesser cette exploitation de son image. Au vu de la réaction du CIO, nul n'est besoin de préciser que la société Zippo n'est pas sponsor officiel des Jeux Olympiques.

Cet exemple permet de montrer que l'*ambush marketing* est extrêmement simple à mettre en place en ligne, que ce soit en termes techniques ou de coûts. Il est fréquemment effectué dans le cadre du domaine publicitaire et sa publication, sa communication et sa reprise sont souvent extrêmement rapides, globales, ainsi que contagieuses et virales, surtout par le biais des médias sociaux.

b) *Jurisprudence en Suisse*

Le système législatif suisse ne connaît pas de disposition spéciale relative à l'*ambush marketing*, suite à l'introduction avortée du projet de l'art. 3 al. 1 let. e^{bis} LCD à la veille de la compétition de football « *Euro 2008* ». Ce projet de modification législative a été tué dans l'œuf au stade de la procédure de consultation des lobbys concernés. Certaines personnes consultées ont considéré que la disposition légale projetée renforcerait trop la protection des organisateurs de ces grands événements (sportifs), alors que ceux-ci jouissent déjà de nombreux avantages, tels que « *le droit temporaire à l'usage exclusif du domaine public, les prérogatives liées à la propriété et à la possession, et aussi les droits de propriété intellectuelle* »³⁸.

Sous l'angle du droit de la lutte contre la concurrence déloyale, en l'absence de disposition légale spécifique, il y a lieu de se référer à la jurisprudence topique sur le parasitisme considéré comme déloyal.

37 Pour un résumé de l'affaire en anglais cf. l'article en ligne du quotidien anglais Daily Mail: SIMON TOMLINSON, Zippo facing legal action from Olympic organisers for using photograph of torch being relit with one of its lighters without permission: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2450892/Zippo-facing-legal-action-using-Olympic-torch-photograph.html>.

38 RETO M. HILTY/HANS CASPAR VON DER CRONE/ROLF H. WEBER, Stellungnahme zur Anpassung des UWG: Ambush Marketing, sic! 2006, p. 702 ss, p. 709.

Dans son arrêt « IWC/WMC » du 8 février 2008³⁹, le TF a établi le principe selon lequel même s'il n'existe aucun risque de confusion entre des produits ou services (au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD), un comportement pourra être jugé déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD s'il y a exploitation de la réputation d'autrui par le biais d'une « *comparaison parasitaire* » entre des produits ou des services (cons. 4.1 et 4.3). En outre, le TF a estimé qu'un comportement parasitaire pouvait être jugé déloyal, s'il y a association et transfert d'image et de réputation du concurrent envers ses propres produits ou services ; en l'espèce, la qualité et le caractère positifs des montres de luxe IWC (cons. 6.2 et 6.3).

c) *Tendances en Europe et dans le monde*

Sous l'angle du droit des marques, en Allemagne par exemple, les marques de la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA ») : « *Fussball WM 2006* » ou « *WM 2006* », déposées en vue de la Coupe du monde de football de 2006, n'ont pas été enregistrées et ont été jugés trop descriptives⁴⁰, ce qui a ainsi laissé plus de champ à cette méthode de promotion et marketing.

Lors d'autres grands événements, la tendance actuelle semble être l'adoption de dispositions législatives « *ad hoc* ». Ce fut par exemple le cas avec les « *London Olympic Bill* » et « *London Olympic games and paralympic games Act* » pour les Jeux Olympiques d'été de 2012⁴¹. Cette législation, souvent même temporaire, offre ainsi une palette de sources juridiques et de protections différentes. Au Brésil, deux lois spéciales sont déjà entrées en vigueur pour la Coupe du monde de football de 2014⁴² et en vue des Jeux Olympiques d'été de 2016⁴³.

39 TF, arrêt du 8 février 2008, 4A_467/2007 et 4A_469/2007, « IWC/WMC », sic! 2008, p. 454 ss.

40 Cf. BGH, arrêt du 27 avril 2006, I, ZB 96/05 « *Fussball WM 2006* » et I, ZB 97/05 « *WM 2006* » ; cf. également CHERPILLOD, *supra* note 17, p. 27–28.

41 CHERPILLOD, *supra* note 17, p. 45.

42 La Loi N° 12.663 (dénommée également en anglais « *The General World Cup Law* ») a été publiée le 5 juin 2012 et est entrée en force le 1^{er} janvier 2013, accessible à <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br158en.pdf>.

43 JEAN-MICHEL MARMAYOU, Major sports events: how to prevent ambush marketing?, *African Sports Law and Business Bulletin*, 2013, Vol. 1, p. 39 ss, p. 51, note de bas de page 64.

d) *Analyse du cas concret « #ZippoSavesOlympics » et résumé*

Dans le cas concret présenté ci-dessus, en raison de l'usage du mot « *olympics* » qui correspond à la marque « *THE OLYMPICS* » enregistrée internationalement en classe 34 par le CIO, nous estimons que l'usage en question serait jugé illicite sous l'angle du droit suisse des marques, et ce même en excluant toute analyse sous l'angle de la protection étendue de marque de haute renommée (art. 15 LPM), analyse que nous laissons ouverte.

En droit suisse des marques, on peut douter de l'efficacité de l'argument de la parodie ou de l'humour pour limiter les risques d'une attaque par les organisateurs ou les sponsors d'événements. La frontière entre liberté d'expression autorisée et usage entrant dans la définition d'« usage dans le commerce » soumis à la protection de la LPM est en effet ténue.

En l'espèce, l'aspect commercial du message promotionnel de la société Zippo et de l'usage du terme « *olympics* » sont indéniables face à tout argument d'usage à caractère idéal tombant sous le coup de la liberté d'expression. Le comportement de la société Zippo ne doit s'examiner que sous l'angle de la liberté économique de Zippo et du CIO. En raison de la protection légale offerte par l'art. 13 LPM, ce sont les intérêts du CIO qui prévalent au détriment de ceux de la société Zippo.

En résumé, on constate que le droit des marques atteint ses limites lorsqu'aucun signe distinctif de l'organisateur, ou d'un autre concurrent auquel des droits ont été réservés, n'est utilisé par l'auteur de l'*ambush marketing*⁴⁴.

3. *E-reputation*

Un autre domaine sensible dans le cadre d'une activité commerciale en ligne doit être abordé: la réputation (commerciale) en ligne.

a) *Exemple fictif d'atteinte à l'e-reputation*

À titre d'illustration, imaginons une campagne de diffamation, sur des supports de presse écrite et en ligne, sur des blogs et autres réseaux sociaux de plusieurs pays, contre une société de services et son administra-

44 Pour la protection des marques de haute renommée: cf. nos indications ci-dessus sous IV. B. 1. c), ainsi que *supra* note 36.

teur. Or la qualité des services rendus dépend hautement de la probité, de la diligence et de la réputation des organes de cette société.

Par la suite, une plainte pénale est déposée sur la base des dispositions sur l'atteinte à l'honneur dans le Code pénal suisse (« CP ») et de l'art. 3 al. 1 let. a, 9 al. 1 et 23 al. 1 LCD (dénigrement).

En outre, la société effectue en parallèle à ces démarches judiciaires une demande de retrait de contenus aux différents médias sociaux.

b) Etat des lieux

En principe, des condamnations judiciaires, surtout pénales, sont possibles⁴⁵ et les auteurs de ces comportements peuvent être retrouvés.

Malgré le caractère en principe irrémédiable de la publication d'un contenu en ligne, celui-ci, s'il est par exemple diffamatoire, peut être retiré, sur demande, des différentes plateformes de médias sociaux. La réponse de ces médias sociaux est plus ou moins positive, en fonction de leurs conditions générales d'utilisation et des juridictions dont dépendent les sociétés propriétaires de ces plateformes⁴⁶.

En pratique, on se heurte à deux écueils majeurs. Le premier est le problème d'extranéité qui se pose fréquemment, à savoir que l'auteur du comportement du dénigrement en ligne pourrait être domicilié ou avoir son siège à l'étranger. Toute activité en ligne se joue en effet facilement des frontières. Ainsi, la résolution judiciaire de ce genre de problèmes sera déterminée par les règles de droit international privé, soit la capacité de la « victime » d'attirer l'auteur par devant la juridiction de son domicile ou siège, ou d'agir en justice au domicile ou siège dudit auteur.

45 TF, arrêt du 15 juin 2011, 5A_585/2010; cf. http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2010/Entscheide_5A_2010/5A.585__2010.html; il convient également de ne pas oublier la protection que peuvent offrir les art. 28 ss du Code civil suisse contre les atteintes à la personnalité, étant précisé que ces dispositions protègent également la personnalité morale.

46 Pour un tableau (établi en 2011) de quelques plateformes favorables ou non au retrait de contenu diffamatoire: cf. ALEC CHRISTIE/RACHEL JACQUELINE, Practical ways to deal with defamation and brand disparagement on the web; publication en ligne de 2011, mise à jour d'un article paru *in* Internet Law Bulletin, octobre 2009, accessible à <http://bit.ly/1qvO0k4>.

Par ailleurs, dans ce genre de situations, l'anonymat constitue également un problème, en ce sens que la source du comportement déloyal est généralement moins reconnaissable que dans le cadre d'autres comportements évoqués. Quelques exemples simples peuvent illustrer la variété de situations où le problème de l'anonymat peut se poser : un hôtelier ou un restaurateur qui subit des critiques sur son établissement sur un site Internet d'évaluation ; un prestataire de services pour mariages (traiteur, photographe, dj, fleuriste, etc.) qui subit des critiques sur un forum en ligne dédié au mariage. La majorité des utilisateurs de ces plateformes se cachent derrière des pseudonymes pour publier leurs commentaires. Il est ainsi difficile de détecter, au premier abord, si le commentaire publié provient d'un consommateur ou d'un auteur en concurrence avec la « victime ».

C. Évolutions possibles

En premier lieu, une évolution possible en Suisse va être évoquée (1), avant de poser de manière plus générale le cadre des évolutions possibles de l'activité commerciale dans un environnement numérique en perpétuelle mutation (2).

1. En Suisse

S'agissant de la lutte contre la concurrence déloyale, nous estimons que, dans le cadre des pratiques en ligne, celle-ci ne s'effectuera pas à l'aide d'une révision de la loi. Dans certains domaines précis (*ambush marketing* notamment), le législateur s'y est refusé. En outre, le processus parlementaire suisse ne peut pas s'adapter à la vitesse des évolutions technologiques.

Il appartient aux tribunaux de renforcer la lutte contre la concurrence déloyale par le biais d'une application plus forte de la clause générale de l'art. 2 LCD.

En principe, l'art. 2 LCD reste applicable pour les hypothèses que les dispositions spéciales de la loi (art. 3 à 8 LCD) ne viseraient pas⁴⁷. Toutefois, puisque les tribunaux examinent systématiquement les disposi-

47 Cf. ATF 132 III 414, c. 3.1.

tions spéciales de la LCD en premier lieu⁴⁸, une analyse rigoureuse de l'application autonome de la clause générale de l'art. 2 LCD est souvent négligée⁴⁹.

Un cas récent⁵⁰ pourrait illustrer ce propos :

A Genève, la société PNEUS ONLINE HOLDING SARL (« POH ») était titulaire depuis le 10 mai 2001 du nom de domaine « www.pneus-online.com » dans le but de vendre des pneus en ligne en Europe et en Suisse. POH possédait également, depuis le 28 juillet 2004, la marque « PNEUS-ONLINE.COM » avec un élément figuratif représentant un pneu et la trace de son roulement, en forme de virage.

Une de ses concurrentes directes, la société allemande Delticom AG (« Delticom »), a fait enregistrer le 15 juin 2001 le nom de domaine « www.pneonline.com ». Par la suite, au mois d'octobre 2001, des négociations entamées par POH sur une éventuelle collaboration ont échoué. En 2002, Delticom a fait enregistrer 6 nouveaux noms de domaine avec des domaines de premier niveau différents (« *.ch » et « *.com ») consistant dans des variations différentes de « www.pneus-online.com » (appartenant à POH), par exemple « www.pneusonline.com » ou « www.pneus-online.ch ». En 2003, le conseil de POH a mis une première fois en demeure Delticom de cesser l'utilisation de certains de ces noms de domaine. Par la suite, Delticom a encore enregistré une centaine de noms de domaine portant le domaine de premier niveau « *.ch » en rapport direct et indirect avec les pneumatiques ou d'autres accessoires pour véhicules.

Dans un premier temps, le TF est arrivé à la conclusion que la marque de POH ne pouvait pas être protégée, car les termes « pneus » et « online » étaient trop descriptifs (cons. 4.3.1).

48 Cf. ATF 133 III 431, c. 4.1–4.3 ; pour un cas hautement controversé : cf. ATF 131 III 384, « *Such-Spider* », sic! 2005, p. 593 ss avec le commentaire de MATHIS BERGER, où la société intimée utilisait un robot d'indexation pour publier sur sa plateforme Internet les annonces immobilières des plateformes Internet de ses concurrentes, reprises telles quelles, mais indexées et filtrées selon ses propres mots-clés et qui nécessitaient une reprogrammation constante du robot d'indexation.

49 PETER JUNG, in : Peter Jung/Philippe Spitz (éd.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpfli, Berne 2010, ad art. 2 LCD, p. 164, N° 4.

50 TF, arrêt du 8 février 2012, 4A_474/2012 « *pneus online* ».

Tout en déniant la force distinctive de la marque et du nom de domaine appartenant à POH, le TF a conclu à la violation de l'art. 3 al. 1 let. d LCD *cum* 2 LCD (risque de confusion) (cons. 5.2). Le TF a considéré en effet que dans des circonstances particulières, l'imitation devait être considérée comme déloyale. « Tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent » (cons. 5.1).

Dans son commentaire de l'arrêt⁵¹, RALPH SCHLOSSER fait part de son malaise, non pas par rapport au résultat, mais par rapport à la motivation juridique. Selon lui, la création d'un risque de confusion ne peut pas être sanctionnée puisqu'aucun élément ayant force distinctive n'existe. Rappelons que par souci de cohérence, la notion de risque de confusion doit être interprétée de la même manière dans la LPM que dans la LCD. Cependant la LPM, pour la protection d'une marque, exige l'existence d'un « signe » distinctif (cf. art. 1 al. 1 LPM), tandis que dans le cadre de la protection offerte par l'art. 3 al. 1 let. d LCD, le champ de protection englobe toute mesure ou élément ayant un caractère distinctif⁵².

SCHLOSSER conclut que l'art. 3 al. 1 let. d LCD n'est en soi pas applicable. Le TF, en s'appuyant sur la doctrine⁵³, semble cependant persister dans l'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD pour tout comportement « trompeur » dans les cas où les régimes de protection des signes distinctifs (marque, raison sociale et nom) n'offrent pas de protection, ou que seule la LCD est applicable⁵⁴.

Cependant, cette analyse du TF peut être critiquée en ce sens que la doctrine citée s'appuie elle-même sur l'arrêt « *Puls* », où l'auteur du comportement déloyal (Puls Media AG) avait, après la rupture de leur collaboration contractuelle, déposé et utilisé la marque de sa concurrente (la SSR ; Société suisse de radiodiffusion et télévision), cette dernière ne jouissant malencontreusement pas de sa marque et du signe distinctif

51 Cf. TF, arrêt du 19 juillet 2010, sic! 2010, p. 797 ss, p. 801 « Pneus-online », avec remarque de RALPH SCHLOSSER.

52 SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER/PHILIPPE SPITZ, in: Peter Jung/Philippe Spitz (éd.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpfli, Berne 2010, *ad* art. 3 al. 1 let. d LCD, p. 333–334, N° 11.13.

53 Notamment BRAUCHBAR BIRKHÄUSER/SPITZ, *supra* note 52, p. 347, N° 48 et la jurisprudence citée.

54 TF, arrêt du 20 novembre 2013, 6B_411/2013, sic! 2014, p. 153, c 3.3.

« *puls* » pour cause de défaut d'usage⁵⁵. L'état de fait de l'affaire « *Puls* » diffère totalement de celui du cas « *pneus online* », dans le cadre duquel l'intégralité des éléments verbaux de la marque et du nom de domaine étaient descriptifs, appartenaient au domaine public et partant, ne pouvaient pas être protégés par l'art. 3 al. 1 let. d LCD (à moins que cette force distinctive ne se soit imposée sur le marché par l'utilisation desdits éléments)⁵⁶.

SCHLOSSER relève en outre avec justesse, dans son commentaire de l'arrêt « *pneus online* », que le TF a sanctionné le comportement parasitaire de Delticom. De plus, il croit deviner que le TF a voulu sanctionner le comportement particulièrement crasse de Delticom : « le fait que la défenderesse ait enregistré les noms de domaines litigieux après l'échec de pourparlers en vue d'un éventuel partenariat, a joué en sa défaveur, même si cette circonstance n'est pas évoquée dans la motivation de l'arrêt »⁵⁷.

Rappelons que le texte de l'art. 3 al. 1 let. e LCD exige une « *comparaison* » pour pouvoir sanctionner un tel comportement parasitaire. Or, il s'agissait dans le cas présent d'imitations de noms de domaine et non de comparaisons de produits ou services. Selon nous, l'art. 3 al. 1 let. e LCD serait donc également inapplicable pour protéger POH.

Ainsi, les différents tribunaux qui se sont saisis de cette affaire auraient peut-être gagné à motiver leur décision avec le seul art. 2 LCD, et à réhabiliter la portée de la clause générale⁵⁸.

55 ATF 129 III 353, p. 359, c 3.3 « *Puls* ».

56 BRAUCHBAR BIRKHÄUSER/SPITZ, *supra* note 52, p. 336, N° 16.

57 SCHLOSSER, *supra* note 51, p. 801.

58 Dans le même sens, cf. ZGer BS, décision du 11 mars 2005, sic! 2005, p. 821 ss, « *www.tax-info.ch / www.info-tax.ch* », avec le commentaire d'EUGEN MARBACH (p. 824); pour une décision dans le sens contraire, cf. HGer AG, décision du 9 mai 2000, sic! 2000, p. 624 ss, 625 s., c. 5a et c. 5b, « *Swisslawyers* », où la simple imitation servile du nom de domaine de second niveau « *swisslawyers* » avec un nom de domaine de premier niveau différent « *.org » au lieu de « *.com » n'a pas été jugée déloyale au sens des art. 3 al. 1 let. d LCD et 2 LCD (examinés chacun indépendamment). Dans la mesure où les affaires « *pneus online* » et « *www.tax-info.ch / www.info-tax.ch* » ne se limitaient pas uniquement à l'imitation servile de noms de domaine, mais d'une activité déloyale plus intense, nous ne sommes pas forcément en désaccord avec la décision « *Swisslawyers* » et serions prêts à suivre le sens de ses considérants.

Pour une analyse plus précise de la notion du « *caractère trompeur* » d'un comportement déloyal comme condition d'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD ou de l'application indépendante de l'art. 2 LCD, il faut se référer au texte allemand en lieu et place du texte français et à la systématique de l'art. 3 LCD. En effet, cette disposition sanctionne les comportements à caractère « *irreführend* » (let. a, b et e), tandis que le texte de l'art. 2 LCD protège la concurrence contre les comportements à caractère « *täuschend* ». La distinction est minime en allemand. Toutefois, « *irreführend* » signifie littéralement qui « *conduit dans l'erreur* », ce qui implique selon nous la nécessité d'un résultat légèrement plus concret sur le marché (concurrents et consommateurs), une réaction de celle-ci, pour admettre l'existence d'éléments avec une force distinctive et le risque de confusion à « *caractère trompeur* » sous l'angle de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, tandis que l'application de l'art. 2 LCD pourrait sanctionner les comportements à « *caractère trompeur* » plus abstraits.

Selon nous, deux objections (supposées) pourraient faire obstacle à une application plus autonome et plus forte de l'art. 2 LCD.

En premier lieu, il s'agit de la problématique de l'« *Umweg Theorie* »⁵⁹. Selon ce principe établi par le TF, il ne peut être octroyé à un concurrent plus de droits, par le biais des dispositions légales relatives à la lutte contre la concurrence déloyale, que ceux qui lui seraient offerts par les lois de protection de la propriété intellectuelle⁶⁰.

Une partie de la doctrine critique cependant ce principe⁶¹. Selon JUNG, la LCD poursuit un tout autre but, soit la protection d'une concurrence saine et loyale, tandis que par le biais des droits immatériels, il est conféré au titulaire de ces droits un monopole provisoire sur des créations originales et nouvelles. Le principe contraire serait ainsi tout à fait valable, à savoir que par le biais des lois de protection de la propriété in-

59 Pour une explication exhaustive des enjeux, ainsi que des tenants et aboutissants de l'*Umweg Theorie*: cf. RETO M. HILTY, in: Reto M. Hilty/Reto Arpagaus (éd.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2013, *ad* art. 1 LCD, p. 67–76, N° 152–177.

60 CARL BAUDENBACHER (éd.), Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2001, *ad* art. 1 LCD, N° 87; JUNG, *supra* note 49, p. 24, N° 29, note de bas de page 73 et la jurisprudence citée.

61 JUNG, *supra* note 49, p. 25, N° 30, note de bas de page 77 et la doctrine citée.

tellectuelle, le but de la LCD ne peut être mis à néant⁶². À l'instar de cet auteur, nous sommes d'avis qu'il doit être donné à la LCD une portée plus indépendante, en raison des buts différents des lois de protection de la propriété intellectuelle et de la LCD, et car cette dernière protège des intérêts plus généraux que ceux visés par ces lois spéciales.

En second lieu, une crainte pourrait provenir du texte de l'art. 2 LCD qui sanctionne tout comportement qui « contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi ». Il n'est pas fait référence à la notion de bonne foi au sens général de l'art. 2 CC⁶³, mais plutôt aux notions spécifiques de « *bonnes mœurs dans les affaires* » et de « *morale dans les affaires* ».

Il peut être supposé que les tribunaux, censés être impartiaux et objectifs, craignent le jugement moral et subjectif qu'ils pourraient porter sur un comportement dans les affaires entre concurrents soumis au principe de la liberté économique. En sanctionnant de manière trop subjective un concurrent à l'avantage d'un autre, le juge pourrait annihiler le principe de la liberté économique⁶⁴. Pour éviter cette problématique et des restrictions trop fortes à la concurrence, ainsi qu'au progrès technologique dont nous sommes les tenants en notre qualité de praticiens, il faudra que les tribunaux aient toujours à l'esprit le but de la loi, à savoir « garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée » (art. 1 LCD). Si ce principe est respecté, la pesée de tous les intérêts sera correctement effectuée et participera au développement technologique et à l'innovation.

En outre, à cette possible objection, il faut opposer la nécessité du courage décisionnel. La jurisprudence sera toujours le reflet d'une époque et de ses mœurs sociales. Un précédent de justice pourra toujours être renversé ultérieurement, ce qui fait la force et la flexibilité des décisions de justice par rapport à la loi.

62 JUNG, *supra* note 49, p. 25, N° 30–31 et p. 209, N° 96.

63 BAUDENBACHER, *supra* note 60, *ad* art. 2 LCD, N° 16.

64 HILTY expose les deux points de vue, à savoir que la volonté politique doit être donnée par le législateur, auquel revient le devoir d'établir les lois, et non au juge, respectivement que les critères d'examen objectif de la loi, pour sa concrétisation, doivent être donnés par les tribunaux, ce qu'ils font notamment sous l'angle du droit de la concurrence: cf. HILTY, *supra* note 59, *ad* art. 2 LCD, p. 95–96, N° 14–15.

De plus, pour éviter tout problème de « sécurité du droit » et d'interprétation des termes généraux de l'art. 2 LCD⁶⁵, qui peuvent paraître vagues aux yeux du lecteur de la loi, il conviendra de dûment motiver les décisions à venir, ce qui permettra également la gradation de la protection offerte par l'art. 2 LCD⁶⁶.

Ainsi, pour toutes les évolutions possibles des comportements ayant trait à l'activité commerciale en ligne, nous appelons de nos vœux un renforcement de l'application autonome de l'art. 2 LCD⁶⁷.

2. *Cadre général des évolutions possibles*

Selon nous, des solutions plus efficaces proviendront de l'harmonisation des règles des différentes zones régionales (USA, Europe, Asie), ce qui apportera plus de clarté en Europe et en Suisse.

Cette harmonisation passera vraisemblablement par les efforts et la participation des tribunaux, qui sont plus prompts à réagir et plus flexibles que les législateurs, ainsi que l'influence de ces décisions de justice sur les acteurs majeurs du commerce en ligne, acteurs du marché les plus à même à mettre en œuvre judiciairement leurs droits.

Cependant, à l'avenir, le plus grand danger risque de provenir des applications connectées à Internet et de la « paresse » de leurs utilisateurs. En effet, ces applications permettent de viser directement leur public cible, de créer des espaces utilisateurs fermés sur mesure et de rendre captifs ces derniers, tout en annihilant leur volonté de rechercher d'autres sources d'informations. L'application concentre en elle toutes les ca-

65 D'un avis contraire, HILTY indique clairement que l'intervention des tribunaux dans le cadre de l'interprétation de l'art. 2 LCD doit demeurer l'exception pour conserver une certaine sécurité du droit et ne pas étendre indéfiniment la protection de l'art. 2 LCD à des « *Schattentatbeständen* », littéralement des états de fait de l'ombre, non inclus dans le champ de protection de l'art. 2 LCD : cf. HILTY, *supra* note 59, *ad* art. 2 LCD, p. 114–115, N° 60.

66 HILTY semble préconiser un changement de pratique en suggérant une extension de l'interprétation des dispositions spéciales de la LCD (à part l'art. 4a LCD, les art. 3 à 8 LCD contiennent le mot « notamment ») avant d'examiner la violation de l'art. 2 LCD : cf. HILTY, *supra* note 59, *ad* art. 2 LCD, p. 93–94, N° 11–12. Cette suggestion pourrait néanmoins être problématique pour les tenants du respect strict du principe de la légalité.

67 Cf. également JUNG, *supra* note 49, p. 209, N° 97, qui semble sous-entendre cela pour les cas où les droits de propriété intellectuelle n'offrent aucune protection.

ractéristiques lui permettant d'être propice à la déloyauté commerciale. Plus la connaissance de ces utilisateurs sera développée, plus les comportements déloyaux pourront fleurir, que ce soit au détriment d'autres concurrents ou de l'utilisateur (consommateur) même.

La notion d'utilisateur moyen en sera également modifiée et devra être prise en compte dans l'examen du caractère trompeur de certains comportements, dont le seuil de « *tromperie* » devra être relevé.

V. Conclusion

Au vu de l'ensemble des éléments analysés, il ne fait guère de doute qu'Internet, les médias sociaux et les applications sont des terrains propices à la déloyauté commerciale.

Tout praticien actif dans ces domaines et dans le cadre juridique plus général de l'environnement numérique doit être attentif à en comprendre la technologie.

Les défis actuels spécifiques présentés: le *keyword advertising*, l'*ambush marketing* et l'*e-reputation*, présentent des problèmes indéniables.

En principe, les moyens de protection à l'encontre des comportements déloyaux rencontrés dans le cadre de l'activité commerciale en ligne ne s'excluent pas mutuellement.

En Suisse, la LCD a été jusqu'à aujourd'hui le parent pauvre, par rapport aux lois spéciales, de la mise en œuvre judiciaire des comportements commerciaux déloyaux.

Même sans modification législative, la LCD a pourtant le potentiel d'application le plus fort face aux défis actuels et futurs d'un environnement numérique⁶⁸, notamment par une application plus forte, autonome et indépendante de l'art. 2 LCD.

68 HILTY pense que la lutte éventuelle contre le *keyword advertising* ou l'enregistrement de noms d'utilisateurs sur un réseau social avec le signe distinctif d'un concurrent, passerait par la protection des art. 3 al. 1 let. d LCD, subsidiairement 3 al. 1 let. b LCD ou 2 LCD: cf. HILTY, *supra* note 59, *ad* art. 3 al. 1 let. d LCD, p. 268–269, N° 153–154; concernant la lutte éventuelle contre l'*ambush marketing*, Hilty estime que celle-ci pourrait être effectuée par le biais éventuel de l'art. 2 LCD quand l'art. 3 al. 1 let. d ou let. e LCD ne peut pas être appliqué: cf. HILTY, *supra* note 59, *ad* art. 3 al. 1 let. d LCD, p. 144–145, N° 130–131.

La mise en œuvre judiciaire du droit suisse de la concurrence déloyale : pièges et stratégies

*Laurent Muhlstein**

I. Introduction

La mise en œuvre judiciaire de prétentions fondées sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD¹) a ceci de particulier qu'elle couvre un spectre de prétentions découlant de faits très variés, du parasitisme au débauchage de clientèle en passant par l'exploitation de la prestation d'autrui et la violation de secrets de fabrication ou d'affaires. Faire valoir ces prétentions implique l'obligation de respecter nombre de règles judiciaires.

II. Qualité pour agir et intérêt à agir

La LCD entrée en vigueur le 1^{er} mars 1988 ne fait plus de l'existence d'un rapport de concurrence entre les parties une condition de son application². Ainsi, la jurisprudence du Tribunal fédéral est constante, selon laquelle «il n'est pas nécessaire qu'il existe un rapport de concurrence entre les

* Avocat, Genève.

1 Loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (RS 241).

2 Le message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 précise: «(...) la notion de comportement qui doit s'entendre dans le sens d'influence sur les relations de concurrence permettra d'inclure également des agissements de tiers, importants pour la concurrence, mais qui n'entrent pas directement dans le jeu de la concurrence, soit du côté des concurrents soit de celui des clients (...). La vieille querelle au sujet de la nécessité d'une relation de concurrence pour l'application de la LCD deviendra ainsi sans objet (...) Le comportement ou la pratique commerciale contraire à la bonne foi doit être propre à influencer la relation entre concurrents ou celle entre fournisseur et client (...)» (FF 1983 II 1093).

parties, comme c'était le cas sous l'ancien droit»³. Le comportement litigieux doit cependant influencer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients⁴. Il n'est toutefois pas suffisant que les intérêts menacés du concurrent soient de nature purement idéale⁵.

La LCD s'applique à «*jedes marktorientierte Verhalten*»⁶. Il suffit donc que des intérêts économiques soient menacés ou atteints⁷. Il suffit aussi qu'on soit en présence d'un acte objectivement propre à influencer sur les rapports entre concurrents, c'est-à-dire à améliorer ou à détériorer la situation d'entreprises dans la recherche du gain, à accroître ou à diminuer leur part de marché⁸. L'influence sur le marché et la concurrence économique peut être seulement potentielle⁹.

Par ailleurs, il est un principe général de droit selon lequel «des conclusions ne peuvent être allouées que si elles reposent sur un intérêt juridique suffisant»¹⁰. Cet intérêt doit être notamment immédiat¹¹, concret, légitime, actuel, personnel et direct¹².

3 TF, sic! 2006, p. 280 c. 2.2.2 AGEFI/EDIPRESSE et les références citées; TF, sic! 2007, p. 649 c. 6.1.1 STAUFFER; PETER JUNG, in: P. Jung/P. Spitz (éd.), UWG, Berne 2010, art. 2 N 18.

4 ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3^e éd., Bâle 1985, p. 919; ATF 125 III 286 c. 5 PHYSICS TODAY; TF, sic! 2001, p. 317 c. 2c CENTRAL PERK (certaines décisions rendues dans d'autres domaines que la concurrence déloyale sont citées par analogie dans la présente contribution en tant que de besoin; il en va de même des auteurs de doctrine); TF, sic! 2004, p. 430 c. 5.1 CAP; TF, sic! 2006, p. 280 c. 2.2.2 AGEFI/EDIPRESSE et les références citées; ATF 133 III 431 c. 4.3 AUF ZU NEUEN TATEN; TF, 4A_313/2008 c. 3.1 GROS JOUEUR.

5 TF, sic! 2012, p. 109 c. 13.1 GO FAST II.

6 HANS PETER WALTER, Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG, RSPI 1992, p. 174 *in fine*.

7 ATF 123 III 395 c. 2a ANZEIGER FÜR DIE STADT BERN; GEORG RAUBER, Klageberechtigung und prozessuale Bestimmungen, in: R. von Büren/L. David (éds.) SIWR V/1, Wettbewerbsrecht, Lauterkeitsrecht, 2^e édition, Bâle 1998, p. 255.

8 TF, sic! 2004, p. 430 c. 5.1, CAP; CARL BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Bâle 2001, p. 60–61, ch. 2 *ad* vor art. 2.

9 TF, sic! 2007, p. 115 c. 2.1, FÉDÉRATION SUISSE DE PÉDICURES.

10 ATF 104 II 124 c. 6, ROSSIGNOL; ATF 116 II 196, DOXYCYCLIN II; RSPI 1991, p. 119 c. 2a, GUCCI PLUS et RSPI 1991, p. 109 c. 3a, PAOLO GUCCI; ATF 124 III 72 c. 2a, CONTRA-SCHMERZ.

11 ATF 126 III 239 c. 1a, BERNEROBERLAND.

12 SJ 1984, 575 c. 2b, KARAMEHMET.

Ce principe est concrétisé à l'article 9 al. 1 LCD, selon lequel « celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c) ».

Par conséquent, le demandeur doit être personnellement, concrètement et directement menacé ou atteint dans ses droits de nature économique pour être légitimé à agir¹³. Dès lors, la notion de rapport de concurrence n'a pas perdu tout intérêt, car elle peut servir à déterminer si le demandeur a un intérêt digne de protection lésé et s'il jouit ainsi de la légitimation active.

Le demandeur à l'étranger est menacé ou atteint dans ses droits de nature économique pour autant qu'il apparaisse sur le marché suisse et s'adresse à la clientèle de ce pays, par exemple en y offrant des produits et/ou des services ou en y faisant de la publicité; en revanche, si l'étranger est inconnu en Suisse, il ne possède pas d'intérêt à y agir sur la base de la LCD¹⁴.

Dans le domaine des signes distinctifs, l'existence d'un risque de confusion entre les entreprises ou leurs activités, découlant lui-même d'un certain rapport de concurrence entre les parties, peut en pratique servir à démontrer la présence d'un intérêt juridique suffisant pour permettre au demandeur d'agir¹⁵. Corrélativement d'ailleurs, plus le rapport de concurrence sera lâche, plus il sera difficile de faire admettre le risque de confusion¹⁶.

Enfin, quiconque se comporte de manière déloyale au sens de la loi a qualité pour défendre¹⁷. Plus précisément, « la légitimation passive appartient à quiconque se comporte de manière déloyale au sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant (...) peu importe que

13 CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 9 N 295.

14 TF, sic! 2012, p. 109 c. 13.1, GO FAST II; GEORG RAUBER, *supra* note 7, p. 258.

15 CHRISTIAN HILTI, Zum Anwendungsbereich des neuen Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, RSJ 1989, 129.

16 CHRISTIAN HILTI, *supra* note 15, p. 132.

17 TF, sic! 2004, p. 430 c. 2.1, CAP.

l'agissement considéré relève d'une activité économique ou simplement d'un comportement privé»¹⁸.

III. Compétence à raison de la matière

Selon l'article 5 al. 1 lit. d CPC, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2011, « le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action ».

Avant l'unification de la procédure civile au niveau fédéral, l'article 1^{er} de la loi genevoise sur la concurrence déloyale, l'indication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires (LCDIPJ) donnait la compétence à la Cour de justice pour connaître des litiges résultant de l'application de la LCD, indépendamment de toute considération pécuniaire.

On constate donc que le législateur fédéral a estimé opportun de contraindre le demandeur (respectivement le requérant sur mesures provisionnelles) à valoriser le litige, c'est-à-dire à chiffrer ses prétentions (articles 4 al. 2 *cum* 91 CPC) (ce qui permet entre autres de calculer l'émolument judiciaire de mise au rôle). Une telle obligation peut sembler difficile à comprendre lorsque le demandeur à l'action cherche à faire cesser un acte de concurrence déloyale (p. ex. parasitisme, dénigrement, exploitation du résultat du travail d'un tiers, divulgation de secrets, etc.) sans pour autant exiger (à tout le moins dans un premier temps) le paiement d'une somme d'argent.

Cette nécessité est d'autant plus étonnante que le défunt droit procédural genevois, à l'instar de celui de nombreux autres cantons, ne contraignait pas le demandeur (ou le requérant de mesures provisionnelles) à valoriser le litige. Il lui suffisait en effet d'indiquer que le différend n'avait pas de valeur litigieuse pour payer un émolument de mise au rôle de CHF 4000.-¹⁹.

18 TF, sic! 2007, p. 115 c. 2.1, FÉDÉRATION SUISSE DE PÉDICURE.

19 Article 12 lit. e de l'ancien règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile.

Il faut donc valoriser un litige qui n'a pas de valeur financière *stricto sensu*. En matière de signes distinctifs, une partie de la doctrine estime que la valeur minimale est de CHF 50 000.–²⁰. La jurisprudence considère quant à elle que, sans autre indice, il est possible de retenir une valeur litigieuse comprise entre CHF 50 000.– et CHF 100 000.–²¹. Dans tous les cas, cela permet de franchir la barre fatidique des CHF 30 000.– contraignant l'instance cantonale unique à se saisir du litige (et évitant accessoirement au demandeur/requérant de s'interroger sur le tribunal à saisir).

Il existe néanmoins des cas où la valeur du litige ne saurait dépasser CHF 30 000.– afin précisément de conserver une certaine utilité à cette limite légale. On pense en premier lieu aux litiges relevant du droit de la consommation, qui sont matérialisés par les lettres k à n de l'article 3 LCD entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2003²².

Il est à relever que l'article 3 LCD a été ensuite complété deux fois, le 1^{er} avril 2007 (lit. o) et le 1^{er} avril 2012 (lit. p. à u) afin d'assurer une meilleure protection contre diverses pratiques commerciales déloyales²³. Même si la notion de consommateur ne figure pas expressément aux lettres o à u de l'article 3 LCD, elle apparaît en filigrane selon une interprétation systématique et téléologique. En conséquence, les instances cantonales uniques devraient nier leur propre compétence à raison de la matière si le litige qui leur est soumis se fonde exclusivement sur l'article 3 lit. k à u LCD, le demandeur devant alors ouvrir action devant le Tribunal de première instance.

L'article 74 al. 1 lit. b LTF dispose comme par effet de miroir avec l'article 5 lit. d LCD que « dans les affaires pécuniaires, le recours [en matière civile] n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30 000 francs [...] ». L'alinéa 2 lit. a de cette disposition précise toutefois que « même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours

20 LEONZ MEYER, *Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen*, sic! 2001, p. 559 ss, qui expose de manière détaillée la valeur de différents litiges selon le droit immatériel visé; cf. également JOHANN ZÜRCHER, *Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess*, sic! 2002, p. 493 ss, qui reconnaît que le caractère pécuniaire des prétentions non chiffrées en matière de LCD est – du moins en 2002 – inconnu (cf. en outre ATF 82 II 77).

21 ATF 133 III 490 c. 3.3, JdT 2008 I 393, AUBES DE TURBINE.

22 Le message du Conseil fédéral (FF 2006 6877) s'y réfère expressément, ajoutant qu'ils relèvent de la procédure simplifiée, moins onéreuse (art. 239 ss).

23 Message du Conseil fédéral (FF 2009 5539).

est recevable si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique ». Tel est bien le cas en matière de concurrence déloyale si la valeur du litige excède CHF 30 000.–.

La coordination entre l'article 5 lit. d CPC et l'article 74 al. 1 lit. b LTF n'est toutefois pas optimale, le CPC envisageant une valeur litigieuse dépassant CHF 30 000.– et la LTF une valeur litigieuse d'au moins CHF 30 000.–. On peut ainsi envisager trois scénarios: un litige dont la valeur est de CHF 29 999.– passera sous les fourches caudines du Tribunal de première instance et de l'instance de recours cantonale, mais il ne pourra pas être soumis aux juges fédéraux. Un litige dont la valeur est cette fois de CHF 30 000.– sera lui aussi soumis au double degré cantonal de juridiction, mais il pourra ensuite faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Enfin, si le litige a une valeur de CHF 30 001.–, il sera soumis à l'instance cantonale unique avant d'être revu par notre cour suprême. Il est ainsi étonnant de voir qu'une différence de deux francs dans la valeur du litige peut avoir de telles conséquences. Lorsque les conclusions du demandeur ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent par le défendeur, il se justifie ainsi peut-être de valoriser le litige en fonction du nombre de degrés de juridictions dont le demandeur veut disposer: à titre d'exemple, dans un litige relevant de l'article 3 lit. k à u LCD et soumis au double degré cantonal de juridiction, l'indication d'une valeur litigieuse de CHF 30 000.– au lieu de CHF 29 999.– permettra au demandeur de plaider sa cause devant trois juridictions.

Si le demandeur fait valoir des prétentions fondées également sur une autre norme exposée à l'article 5 CPC, l'instance cantonale unique demeure compétente même si la valeur du litige en tant qu'il relève de la LCD ne dépasse pas CHF 30 000.–. En effet, dans ce cas, la LCD ne fonde pas une prétention distincte de celles basées sur les autres normes précitées, mais elle constitue seulement un fondement additionnel des mêmes prétentions²⁴. Il y aurait donc attraction de compétence en faveur de l'instance cantonale unique²⁵.

24 FRANÇOIS BOHNET, in: F. Bohnet et al. (éds.), CPC commenté, Bâle 2011, art. 5 N 5.

25 DOMINIK GASSER/BRIGITTE RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, art. 5 N 3; CLARA-ANN GORDON, in: M. A. Gehri/M. Kramer (éds.), ZPO Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich 2010, art. 5 N 5.

En cas de demande reconventionnelle, l'article 94 al. 1 et 2 CPC dispose que « lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée. Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais »²⁶.

L'article 224 al. 1 et 2 CPC précise que « le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent ». L'article 219 CPC précise que « les dispositions du présent titre [procédure ordinaire] s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi »; l'article 243 al. 1 CPC prévoit quant à lui que « la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs »; l'alinéa 2 de cette disposition précise que « la procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le Tribunal de commerce au sens de l'art. 6 »²⁷. On en déduit que l'article 243 CPC déroge à la règle énoncée à l'article 219 CPC²⁸, de sorte que l'article 224 al. 1 et 2 CPC semble inapplicable si la valeur du litige principal ne dépasse pas CHF 30 000.– et que celle du litige reconventionnel, au contraire, franchit cette limite.

En effet, cette disposition sous-entend que la demande principale est soumise à la procédure ordinaire et que la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence du tribunal [compétent pour statuer sur la demande principale]. Or, dans l'exemple précité, le tribunal saisi de la demande principale n'applique pas la procédure ordinaire,

26 MATTHIAS STEIN-WIGGER, in: TH. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/C. Leuenberger (éds.), *Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO)*, 2^e édition, Zurich 2013, art. 94 N 11 s.

27 En matière de LCD, le raisonnement tourne quelque peu en rond, dès lors que la procédure simplifiée n'est pas applicable aux litiges soumis à l'instance cantonale unique, celle-ci n'étant pas compétente pour trancher des litiges dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30 000.–. En conséquence, le Tribunal de première instance sera compétent et devra bien appliquer la procédure simplifiée (articles 5 al. 1 lit. d *cum* 243 al. 3 a.c. CPC).

28 DENIS TAPPY, in: F. Bohnet et al., *supra* note 24, art. 219 N 4.

mais la procédure simplifiée, de sorte qu'il ne pourra pas transmettre les deux demandes à l'instance cantonale unique²⁹. Celle-ci devra se charger exclusivement de la demande reconventionnelle, au détriment du principe d'économie de procédure. Cela est confirmé par une partie de la doctrine, qui applique de manière stricte la condition de l'identité des procédures contenue à l'article 224 al. 1 CPC³⁰. D'autres auteurs estiment en revanche que le principe d'économie de procédure doit primer³¹.

Une solution de compromis helvétique pourrait être l'examen de l'objet des deux demandes: s'il est similaire ou identique (par exemple les deux demandes reposent sur les dispositions de la LCD relatives au droit de la consommation, la demande reconventionnelle contenant des prétentions pécuniaires de plus de CHF 30 000.-), le juge pourrait faire

29 Le Tribunal cantonal vaudois confirme que «l'art. 224 al. 2 CPC ne s'applique que lorsque les deux prétentions, principale et reconventionnelle, relèvent de la même procédure (Killias, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 224 CPC; Pahud, DIKE-Komm. ZPO, n. 16 ad art. 224 CPC), soit lorsque la demande reconventionnelle n'est pas d'emblée irrecevable selon l'art. 224 al. 1 CPC. Il résulte en effet de cette dernière disposition que, si la prétention principale est soumise à la procédure simplifiée, elle ne peut jamais se voir opposer une reconvention soumise à la procédure ordinaire. Le tribunal doit dès lors prononcer l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, faute d'identité de procédure applicable (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel, 2010, n. 450 p. 215; Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2^e éd., n. 14 ad art. 224 CPC; Hauck, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2^e éd., n. 13 Rem. pré. ad art. 243 CPC; Killias, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 224 CPC), le but de la règle étant de renforcer la protection sociale, notamment du travailleur où elle trouve particulièrement à s'appliquer (Emmel, Echte Teiklage vor Arbeitsgericht und negative Feststellungswiderklage, BJM 2012 p. 77). Dans une telle hypothèse, ici réalisée, la question d'un report de cause selon l'art. 224 al. 2 CPC ne se pose donc pas» (cour d'appel civile, CACI 27.03.13/177, JdT 2013 III 73, 74, c. 2.1.2). Certes, et le Tribunal le relève, la question se posait en l'espèce en droit du travail, avec en filigrane le besoin de protection sociale de l'employé. On peut raisonner par analogie en droit de la consommation lorsque le demandeur est le consommateur lésé.

30 MANUELA RAPOLD/RETO FERRARI-VISCA, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, PJA 2013 p. 387, 391; ADRIAN STAHELIN/DANIEL STAHELIN/PASCAL GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 2^e édition, Zurich 2013, ch. 33 p. 225; cf. également le message du Conseil fédéral (FF 2006 6947).

31 THOMAS SUTTER-SOMM/RAFAEL KLINGLER, in: Th. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/C. Leuenberger, *supra* note 26, ch. 11–12 p. 95 et les références citées.

primer le principe d'économie de procédure. A défaut (en reprenant l'exemple précité, si la demande reconventionnelle se fonde sur l'exploitation par le demandeur principal de la prestation du demandeur reconventionnel), il ne serait pas inconcevable de renvoyer le défendeur principal/demandeur reconventionnel à agir devant l'instance cantonale unique en procédure ordinaire.

IV. Compétence à raison du lieu

Aux termes de l'article 36 CPC, « le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite ». Cette disposition reprend à l'identique (seul le lésé a remplacé « la personne ayant subi le dommage ») l'article 25 aLFors, dont la durée de vie fut relativement brève. La notion d'acte illicite de cette disposition légale recouvre notamment la propriété intellectuelle³².

32 Selon FABIENNE HOHL, Les fors spéciaux de la loi fédérale sur les fors, p. 68, in: Ch. Leuenberger et al. (éds.), La loi sur les fors, Berne 2001, « La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large [...]. Sont donc visé[e]s [...] toutes les responsabilités extra-contractuelles, par exemple en matière de propriété intellectuelle [...] »; s'agissant de l'article 25 aLFors, cf. également HEINRICH HEMPEL, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (éds.), Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen (GestG) mit Kommentierung von art. 30 Abs 2 BV, Bâle 2001, art. 25 N 7 et les références citées; CHRISTOPH KURTH/MARTIN BERNET, art. 25 N 11, in: Th. Müller/M. Wirth (éds.), Gerichtsstandgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2^e édition, Berne 2005; FLAVIO ROMERIO, in: Th. Müller/M. Wirth (éds.), Gerichtsstandgesetz, Zurich 2001, art. 25, p. 634; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, p art. 25 N 9 et les références citées; s'agissant de l'article 36 CPC, cf. également HEINRICH HEMPEL, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (éds.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2^e édition, Bâle 2013 (cité ci-après: BSK ZPO-AUTEUR), art. 36 N 7; ULRICH HAAS/YAEL STRUB, in: P. Oberhammer/T. Domej/U. Haas (éds.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Bâle 2010, art. 36 N 5; MARTIN FURRER, in: Baker & McKenzie (éds.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, art. 36 N 3; MARKUS SCHMID/STEPHAN WERNER, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (éds.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St. Gall 2011, art 36 N 8; THOMAS SUTER-SOMM/MARTIN HEDINGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2^e édition, Zurich 2013, p. 283, art. 36 N 12; MARIO MARTI, in: H. Hausheer/H. P. Walter (éds.), Ber-

La personne lésée doit être comprise de manière large³³. Il en va de même s'agissant du lieu de l'acte illicite et de celui de son résultat³⁴.

L'article 15 al. 1 CPC dispose que « lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for » ; l'alinéa 2 de cette disposition précise que « lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble ».

Curieusement, le CPC ne définit pas la connexité, notion reprise de l'article 6 al. 1 aLFors. Le message du Conseil fédéral y relatif la définissait ainsi: « On est en présence d'un lien de connexité matérielle si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu'elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait »³⁵. La doctrine relève que « la notion de connexité est également utilisée aux art. 8 LDIP et 22 CL (28 CLrév) »³⁶.

L'article 14 al. 1 CPC exige également la connexité entre une demande principale et une demande reconventionnelle afin que le défendeur principal puisse agir reconventionnellement devant le tribunal saisi de l'action principale³⁷. Dans ce cas, et contrairement au simple soulèvement

ner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1–149 ZPO, Band I, Berne 2012 (cité ci-après: BK-ZPO I-AUTEUR), art. 36 N 36.

33 FLAVIO ROMERIO, *supra* note 32, art. 25 N 52, N 56; cf. également CHRISTOPH KURTH/MARTIN BERNET, *supra* note 32, art. 25 N 31 et les références citées.

34 FLAVIO ROMERIO, *supra* note 32, art. 25 N 65; cf. également HEINRICH HEMPEL, *supra* note 32, art. 25 N 22; CHRISTOPH KURTH/MARTIN BERNET, *supra* note 32, art. 25 N 31, N 37 et les références citées; THOMAS SUTER-SOMM/MARTIN HEDINGER, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2^e édition, Zurich 2013, art. 36 N 12.

35 Message du Conseil fédéral relatif à la LFors (FF 1999 2608), le message du Conseil fédéral concernant le CPC renvoyant d'ailleurs à celui de la LFors (FF 2006 6879); cf. également ATF 129 III 230, c. 3, JdT 2003 I 643.

36 JACQUES HALDY, in: F. Bohnet et al. (éds.), CPC Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 14 N 7 s; cf. également BK-ZPO I-ANDREAS GÜNGERICH/ADRIAN WALPEN, *supra* note 32, art. 14 N 10–34; FRANZ SCHENKER, in: Baker & McKenzi (éds.), *supra* note 32, art. 14 N 5–8.

37 La notion de connexité est la même aux articles 14 al. 1 et 15 al. 2 CPC: BSK ZPO-PETER RUGGLE, *supra* note 32, art. 14 N 14; BK-ZPO I-ANDREAS GÜNGERICH/ADRIAN WALPEN, *supra* note 36, art. 14 N 11; THOMAS SUTTER-SOMM/RAFAEL

d'un moyen de défense, qu'il s'agisse d'un moyen de défense au fond, d'une objection ou d'une exception³⁸, le for (principal) subsiste même si la demande principale est liquidée, quel qu'en soit le motif (article 14 al. 2 CPC)³⁹.

V. Cumul objectif et subjectif d'actions

A. Le cumul objectif d'actions

Aux termes de l'article 90 CPC, « le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que: a. le même tribunal soit compétent à raison de la matière et b. elles soient soumises à la même procédure ». Une troisième condition est implicite: le tribunal saisi doit être compétent à raison du lieu pour toutes les prétentions du demandeur. Ainsi, dès lors que l'article 15 al. 2 CPC est applicable (cf. ci-dessus), il est nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de connexité entre les susdites prétentions.

La première condition n'est pas réalisée si le demandeur fait valoir des prétentions découlant de la LCD et de la LBI (si celles-ci tombent dans le champ de compétence impératif de l'article 26 al. 1 LTFB)⁴⁰. La deuxième condition fait quant à elle défaut si le lésé agit par exemple cumulativement pour faire cesser un acte de parasitisme (que l'on valorisera au-dessus de CHF 30 000.–) et en remise de gain (estimé à

KLINGLER, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, *supra* note 32, art. 15 N 19.

38 Pour une classification systématique des moyens de défense, cf. notamment BERNARD BERTOSSA/LOUIS GAILLARD/JAQUES GUYET/ANDRÉ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, Genève 2002, art. 97 N 2.

39 Le Tribunal fédéral rappelle que « La demande reconventionnelle est une action autonome intentée dans le cadre d'un autre procès (Gerhard Walter, *op. cit.*, p. 120). Elle ne constitue pas un moyen d'attaque ou de défense, mais une action au même titre que la demande principale, par laquelle le défendeur saisit le juge de prétentions indépendantes de celles qui font l'objet de la demande principale (Leuch/Marbach/Kellerhals, *Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern*, 2^e éd. 1995, n. 1a ad art. 170; Kummer, *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 4^e éd. 1984, p. 116). » (ATF 123 III 35, JdT 1997 I 322, 334–335).

40 On peut imaginer l'existence d'une question préjudicielle à laquelle l'un des deux tribunaux devra répondre préalablement, de sorte que l'autre tribunal devra suspendre son instruction jusqu'à droit jugé sur ce point.

CHF 15 000.–). En effet, conformément à l'article 243 al. 1 CPC, « la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs »; le fait que l'alinéa 2 de cette disposition précise que « la procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le Tribunal de commerce au sens de l'art. 6 » ne sera d'aucun secours au demandeur : en effet, les litiges fondés sur la LCD et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30 000.– sont précisément soustraits à l'instance cantonale unique, de sorte que la procédure simplifiée s'applique.

Ainsi, à rigueur de texte légal, le demandeur ne peut agir devant l'instance cantonale unique, puisque ses deux prétentions ne sont pas soumises à la même procédure (ordinaire pour l'une et simplifiée pour l'autre). Toutefois, certains auteurs considèrent que la condition de la même procédure (article 90 lit. b CPC) est réalisée lorsque le CPC prévoit des procédures différentes uniquement en raison de la valeur litigieuse, cela en vertu du principe d'économie de procédure⁴¹. On peut se demander si ce principe, invoqué par une partie de la doctrine, permet de contredire le texte pourtant clair de l'article 90 lit. b CPC : faut-il alors opposer les procédures ordinaire (articles 219 ss CPC) et simplifiée (articles 243 ss CPC) à la procédure sommaire (articles 248 ss CPC)⁴², de sorte que l'article 90 lit. b CPC s'appliquerait seulement lorsque la première prétention est soumise à l'une des deux premières susdites procédures et que la seconde l'est à la troisième ? Si l'on présume que le praticien cherche la solution la plus simple et la moins coûteuse pour son client, la réponse devrait être affirmative ; toutefois, un juge ne verserait pas dans l'arbitraire s'il refusait de se saisir d'une demande dont les prétentions

41 Cf. notamment le rapport du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 « Exercice collectif des droits en Suisse : état des lieux et perspective », note 54 p. 16 et les auteurs cités.

42 Conformément à l'article 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée se distingue de la procédure ordinaire par la seule question de la valeur litigieuse (sous réserve des précisions énoncées aux alinéas 2 et 3 de cette disposition); de nombreux auteurs (cf. notamment note 43) considèrent ainsi que le principe d'économie de procédure doit primer en présence de litiges soumis respectivement aux procédures ordinaire et simplifiée; cf. également DENIS TAPPY, in: Bohnet et al. (éds.), *supra* note 28, art. 243 N 13.

sont soumises à la procédure ordinaire pour l'une et à la procédure simplifiée pour l'autre⁴³.

En application du principe de disposition (article 58 al. 1 CPC), le cumul objectif est une faculté et non une obligation. En vertu de l'article 93 al. 1 CPC, «les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent»⁴⁴. On peut ainsi imaginer que le lésé ouvre action en remise d'un gain et pour violation d'une disposition de l'article 3 LCD relevant du droit de la consommation. Si la prétention pécuniaire excède CHF 30 000.–, l'instance cantonale unique sera de toute manière compétente pour statuer de l'ensemble de la demande, dès lors qu'elle l'est déjà pour se prononcer sur la première des deux prétentions; il en va de même si la prétention pécuniaire ne dépasse pas CHF 30 000.–, puisque les valeurs litigieuses s'additionnent. Encore faut-il évidemment parvenir à quantifier la valeur de la prétention basée sur l'article 3 LCD et découlant du droit de la consommation: on pourrait en effet imaginer que l'instance cantonale unique valorise cette prétention à CHF 10 000.– et que l'addition des valeurs des deux prétentions ne dépasse pas CHF 30 000.–, de sorte que le juge devrait se déclarer *ex officio* incompetent à raison de la matière et renvoyer le demandeur à agir devant le Tribunal de première instance. Cela vaut *a fortiori* si les deux prétentions s'excluent.

43 Le même raisonnement a été tenu précédemment concernant la compétence *ratione materiae* en présence d'une demande reconventionnelle. On renverra pour le surplus à ULRICH HAAS/MICHAEL SCHLUMPF, Teilklage und Feststellungswiderklage nach der neuen ZPO, RSJ 107/2011 p. 302, c. 3c, qui mettent eux aussi en exergue la difficulté de concilier le principe d'économie de procédure avec le texte légal des articles 90 lit. b et 224 al. 1 CPC. Ils appuient cependant à raison les auteurs qui font primer le susdit principe d'économie de procédure, estimant que cette exception, qui vaut pour le cumul objectif des prétentions (article 90 lit. b CPC) doit également s'appliquer à la demande reconventionnelle (article 224 al. 1 CPC). Cf. également CHRISTOPH LEUENBERGER/BEATRICE UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berne 2010, ch. 6.29 p. 156.

44 On pense notamment à des conclusions alternatives ou subsidiaires: dans le premier cas, le demandeur souhaite obtenir l'une ou l'autre des prétentions; dans le second cas, le demandeur veut obtenir les conclusions principales, les conclusions subsidiaires étant requises seulement si les conclusions principales ne sont pas octroyées.

B. Le cumul subjectif d'actions

Le cumul subjectif d'actions est la consorité simple (active ou passive)⁴⁵. L'article 71 al. 1 et 2 CPC dispose que « les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes ».

Il s'agit d'actions juridiquement indépendantes les unes des autres. En conséquence, les conclusions sont toujours indépendantes, de sorte que les conditions de recevabilité et les prétentions invoquées doivent être examinées puis tranchées séparément. La décision déploiera en conséquence des effets entre les différentes parties, mais pas dans les rapports entre les litisconsorts⁴⁶.

Il faut tout d'abord que les prétentions invoquées résultent de faits ou de fondements juridiques semblables ; il s'agit là à nouveau de la condition de la connexité ou du lien suffisant. Il faut ensuite que toutes les prétentions relèvent de la même procédure⁴⁷. Tout comme pour le cumul objectif d'actions, une troisième condition est implicite : le tribunal saisi doit être compétent à raison du lieu pour toutes les prétentions du demandeur (article 15 al. 1 CPC). Ainsi, une telle attraction de compétence sera impossible en présence d'un for impératif.

VI. Prétentions pécuniaires

L'article 9 al. 3 LCD dispose que le lésé peut, « conformément au code des obligations, tenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires ». Seuls le paiement de dommages-intérêts et la remise du gain illicitement réalisé seront abordés ci-après,

45 Voir notamment la thèse de MARIE-FRANÇOISE SCHAAD, *La consorité en procédure civile*, Neuchâtel 1993.

46 Rapport du Conseil fédéral du 3 juillet 2013, *supra* note 41, ch. 3.1.1 p. 15.

47 On peut se demander si la condition de la même procédure est également réalisée en présence d'une consorité lorsque le CPC prévoit des procédures différentes uniquement en raison de la valeur litigieuse, cela en vertu du principe d'économie de procédure, comme c'est le cas selon certains auteurs lors d'un cumul objectif d'actions (cf. notes 41 et 43).

les prétentions en réparation du tort moral étant relativement rares. En effet, sous réserve des cas de dénigrement, l'article 49 CO n'est pratiquement jamais appliqué par les tribunaux dans le domaine de la propriété intellectuelle⁴⁸.

A. Les dommages-intérêts

La responsabilité résultant d'actes illicites est fondée sur l'article 41 al. 1 CO, aux termes duquel « celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer ». L'existence d'une responsabilité subjective implique donc la réunion de quatre conditions cumulatives, dont l'existence d'un dommage⁴⁹.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, le dommage peut consister notamment en une perte de gain, qui doit être compensée pour autant que le gain eût été usuel ou pu être envisagé de façon presque certaine⁵⁰. Attendu que les dommages-intérêts punitifs (« punitive damages ») sont prohibés par le droit suisse, dès lors qu'ils ne correspondent pas à une diminution ni à une non-augmentation du patrimoine du lésé⁵¹, ce dernier doit démontrer l'existence et l'étendue de son dommage. L'article 8 CC dispose en effet que « chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit », l'article 42 al.

48 ROGER STAUB, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (éds.), *Markenschutzgesetz*, Berne 2009, art. 55 N 101; PETER HEINRICH, *PatG/EPÜ*, 2^e éd., Berne 2010, art. 73 N 80; voir quelques cas mentionnés par PHILIPPE SPITZ, in: Jung/Spitz, *supra* note 3, p. 748, note 390.

49 PIERRE ENGEL, *Traité des obligations en droit suisse*, 2^e éd., Berne 1997, p. 447 et 472; ATF 132 III 379 c. 3.1 *in fine*, JdT 2006 I 338, ÉCUMOIRE A LAIT.

50 ATF 132 III 379 c. 3.3.3, JdT 2006 I 338, ÉCUMOIRE A LAIT; TF, sic! 2007, p. 754 c. 3.1, COMCORD; le droit des marques connaît également la « Marktverwirrung », soit le « trouble du marché », moins littéralement « trouble du public », de l'avisement de la marque, d'un amoindrissement de sa force distinctive, etc. : le dommage comprend alors aussi les frais de publicité rendue nécessaire pour contrer ce « trouble » (par analogie: ANDREAS JERMANN, in: R. Staub/A. L. Celli (éds.), *Designrecht*, Zurich 2003, art. 35 N 48).

51 ATF 122 III 463 c. 5.c.bb, *in fine* COPYRIGHT B.; par analogie: Robert M. STUTZ/STEFAN BEUTLER/MURIEL KÜNZI, *Designgesetz*, Berne 2006, art. 35 N 130; ROGER STAUB, *supra* note 48, art. 55 N 97.

1 CO précisant que « la preuve du dommage incombe au demandeur »⁵². Une telle preuve est particulièrement difficile à apporter dans le domaine des droits immatériels, s'agissant par exemple de quantifier le dommage du lésé découlant d'un dénigrement, d'un parasitisme, de l'exploitation du résultat du travail d'un tiers ou encore de la divulgation de secrets.

L'al. 2 de l'article 42 CO tempère cependant la règle posée par l'al. premier, en énonçant que « lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée ». Il est impossible de résumer tous les arrêts rendus sur cette disposition, mais il n'est pas arbitraire de retenir que la jurisprudence l'a toujours appliquée restrictivement⁵³. Il faut que le dommage apparaisse comme pratiquement certain, une simple possibilité ne suffisant pas⁵⁴. L'article 42 al. 2 CO, disposition qui a pour but de faciliter au lésé l'établissement du dommage, s'applique donc tant à l'existence du dommage qu'à la quotité de ce dernier⁵⁵.

S'agissant ensuite de la quantification du dommage, le Tribunal fédéral a retenu certains indices, soit les gains réalisés antérieurement par le lésé, ceux obtenus par l'auteur du dommage pendant la durée de l'acte illicite et, enfin, la redevance qui aurait pu être perçue en contrepartie de l'octroi d'une licence⁵⁶, tout en précisant que, s'il existe des indices concrets permettant de fixer une telle redevance, cette méthode doit avoir la préférence. La méthode consistant à calculer le dommage en se

52 ATF 132 III 379 c. 3.1 *in fine*, JdT 2006 I 338, ÉCUMOIRE A LAIT.

53 Cf. entre autres ATF 122 III 219 c. 3a, JdT 1997 I 246, FILATURE AN DER LORZE, selon lequel « L'article 42 al. 2 cherche simplement à alléger le fardeau de la preuve mais non à dispenser le lésé de toute preuve. La jurisprudence du Tribunal fédéral constate expressément que le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui (ATF 97 II 218 c. 1, 98 II 37 c. 2 et 120 II 301 c. 3c). [...] Les circonstances alléguées par le lésé seront propres à établir suffisamment l'existence du dommage et à rendre sensible son ordre de grandeur. L'allocation de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité, mais elle devra apparaître comme une quasi-certitude ».

54 TF, sic! 2007, p. 649 c. 7.1, STAUFFER; ATF 134 III 497 c. 3.2.2, INDEMNITÉ DE CLIENTÈLE.

55 ATF 133 III 153 c. 3.3, PATTY SCHNYDER.

56 RSPI 1991, p. 124 c. 4e, ABUS DE POUVOIRS.

fondant sur une hypothétique redevance⁵⁷ à l'inconvénient de reporter toute la difficulté sur la fixation d'une redevance «usuelle»⁵⁸.

Indépendamment de l'acte illicite, du dommage et d'un lien de causalité entre les deux, la quatrième condition cumulative à l'existence d'une responsabilité subjective est la faute (article 41 CO). Sans distinguer ici le dol éventuel de la négligence⁵⁹, il convient de rappeler qu'il y a négligence lorsque l'auteur de l'acte n'a pas agi avec l'attention qu'on pouvait attendre de lui; la négligence constitue donc une notion relative, les exigences étant plus élevées à l'égard d'une entreprise d'une certaine taille (fabricant, importateur général, grossiste, détaillant important, etc.) que d'un petit commerçant: on peut en effet attendre des premiers qu'ils aient une connaissance plus étendue du marché, alors que le petit commerçant pourra n'avoir qu'une connaissance limitée à son environnement immédiat⁶⁰.

Le fait que l'auteur n'ait pas eu conscience du caractère illicite de son acte n'implique pas qu'il n'a pas commis de faute⁶¹; l'auteur peut toutefois chercher à établir qu'il a pris toutes les précautions commandées par les circonstances, ce qui, peut amener à conclure qu'il n'a pas commis de faute⁶².

B. La remise du gain

L'article 423 CO dispose que «lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement». Contrairement à l'obligation de réparer le dommage fondée sur l'article

57 Pour une étude détaillée de la question, cf. notamment YANIV BENHAMOU, *Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle, Etude de la méthode des redevances en droit suisse et comparé*, Zurich 2013.

58 FELIX LOCHER, *Zu den vermögensrechtlichen Folgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen nach schweizerischem Recht vor dem Hintergrund neuerer Gerichtsentscheide*, GRUR Int. 2007, p. 275, p. 283 et les références citées.

59 Cf. ci-après «La voie pénale» et note 108.

60 LUCAS DAVID, *Kommentar Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, MSchG-MMG*, 2^e éd., Bâle 1999, art. 55.

61 TF, sic! 2003, p. 438 c. 5.1, www.djbo.ch.

62 FELIX LOCHER, *supra* note 58, p. 280.

41 CO, la remise du gain réalisé illicitement ne suppose aucune faute⁶³. Le lésé doit seulement prouver l'atteinte illicite à son droit, la réalisation d'un gain par l'auteur de l'atteinte et l'existence d'un rapport de causalité entre l'atteinte et la réalisation du gain⁶⁴; toutefois, s'agissant du lien de causalité, une forte probabilité peut suffire.

Chappuis note cependant que l'auteur doit, en application de l'article 423 CO « avoir conscience que l'affaire est celle d'autrui »⁶⁵. Il doit être de mauvaise foi⁶⁶. La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC) et la preuve de la mauvaise foi incombe au lésé⁶⁷.

Le défendeur de bonne foi peut quant à lui être recherché sur la base de l'article 62 al. 1 CO⁶⁸, aux termes duquel « celui qui, sans cause valable, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution ». Les mots « aux dépens d'autrui » restreignent la portée de la créance quasi délictuelle résultant des articles 62 et ss. par rapport à celle de la créance quasi contractuelle découlant de l'article 423. En effet, il n'y a enrichissement illégitime au sens des articles 62 et ss. que s'il y a connexité entre cet enrichissement et l'appauvrissement, c'est-à-dire que « l'enrichissement d'un patrimoine n'a pu se produire que par l'appauvrissement de l'autre »⁶⁹. Il est cependant sans pertinence que le lésé ait subi un dommage, qu'il ait lui-même été en mesure de réaliser l'affaire ou

63 JÖRG SCHMID, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, in: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, tome V/3a, 3^e éd., Zurich 1993, art. 423 N 21 et N 99; CHRISTIAN HILTI, Die « ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung » der Bösgläubigkeit – der Anfang vom Ende des Gewinnherausgabeanspruchs?, PJA 2006, p. 695; FRANÇOIS DESSEMONTET, L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle, in: H. Merz/R. Walter (éds.), Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Berne 1980, p. 199.

64 ATF 133 III 153 c. 3.3, PATTY SCHNYDER.

65 CHRISTINE CHAPPUIS, La restitution des profits illégitimes, Bâle 1991, p. 76 et 124.

66 CHRISTINE CHAPPUIS, Gestion d'affaires imparfaite, RSDA 2000, 201, not. 203; ATF 126 III 69 c. 2a; ATF 126 III 382 c. 4b.aa, EXTINGCTEURS; ATF 129 III 422 c. 4; TF, sic! 2004, p. 90 c. 6.2, LOGOTYPE.

67 TF, sic! 2004, p. 90 c. 6.2, LOGOTYPE.

68 KG SG, sic! 1999, p. 631 c. 2, LOGO II; TF, sic! 2006, p. 774 c. 3.1, BRIDE DE FIXATION et l'article de PATRICK KOHLER consécutif à cet arrêt, Gewinnherausgabe bei Patentrechtsverletzungen, sic! 2006, p. 815.

69 PIERRE ENGEL, *supra* note 49, p. 586; voir dans le même sens ANDREAS VON TUHR/HANS PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3^e éd., volume I, Zurich 1979, p. 524.

même que l'auteur de l'atteinte soit encore enrichi⁷⁰. Il n'est donc pas nécessaire que l'enrichissement de l'auteur de l'atteinte corresponde à l'appauvrissement du lésé; il suffit que l'auteur se soit enrichi «aux dépens» du lésé, c'est-à-dire que l'appauvrissement et l'enrichissement aient une même cause et qu'il y ait entre eux un rapport direct⁷¹. En conséquence, sous réserve de la condition de la mauvaise foi de l'auteur de l'atteinte, le lésé peut obtenir une réparation équivalente en se fondant sur les articles 423 ou 62 al. 1 CO⁷².

Le gain réalisé illicitement peut se définir comme la différence entre le montant actuel du patrimoine de l'auteur de l'atteinte et le montant inférieur que ce patrimoine aurait si l'atteinte ne s'était pas produite, le gain pouvant consister en une augmentation d'actif ou une diminution de passif⁷³. Le montant du gain réalisé illicitement, dont le lésé peut demander la remise, peut donc être plus élevé que le dommage subi.

Sans entrer dans de fastidieux détails propres aux droits immatériels *stricto sensu* (notamment aux brevets, vu la jurisprudence abondante rendue en la matière, en particulier par le Tribunal fédéral), on rappellera que le gain réalisé illicitement est le bénéfice net, c'est-à-dire la marge brute (prix de vente moins prix d'achat, frais de transport, de publicité, etc.) moins une «part appropriée» des frais fixes⁷⁴. Il faut tenir compte des frais objectivement justifiés qui ont été concrètement à la charge de l'auteur, en excluant les frais dans la mesure où ils ont été encourus à d'autres fins, les coûts usuels de la branche entrant seulement en considération en cas d'application de l'article 42 al. 2 CO; les frais fixes que l'auteur de la violation aurait de toute façon supportés ne sont pas déductibles. En outre, si le lésé conteste la déduction de frais par l'auteur, il incombe à l'auteur d'apporter la preuve de leur déductibilité⁷⁵.

Il appartient au lésé de prouver le gain de l'auteur de l'atteinte et il incombe à ce dernier de prouver les frais qu'il a dû supporter, l'article

70 CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 9 N 262 et N 264.

71 ATF 129 III 422 c. 4 et 646 c. 4.2; FELIX LOCHER, *supra* note 58, p. 282.

72 ROLF H. WEBER, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I*, 3^e éd., Bâle 2003, art. 423 N 10 s.

73 ATF 133 III 153 c. 3.5, PATTY SCHNYDER; ATF 134 III 306 c. 4.1.1, JdT 2008 I 386, ÉTIQUETTE DE RÉSONNANCE II.

74 ANDREAS JERMANN, *supra* note 50, art. 35 N 58; CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 9 N 263.

75 ATF 134 III 306 c. 4.1.4, JdT 2008 I 386, ÉTIQUETTE DE RÉSONNANCE II.

42 al. 2 CO s'appliquant au surplus. L'intérêt est dû par l'auteur de l'atteinte à compter du jour où il a réalisé le gain⁷⁶. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le bénéfice net réalisé par l'auteur de la violation du droit, il faut rechercher le montant de la redevance que le défendeur aurait dû verser au lésé si les deux avaient conclu un contrat de licence⁷⁷.

C. Le cumul ou le concours des actions

Selon la jurisprudence, l'action délictuelle en paiement de dommages-intérêts et celle quasi contractuelle en versement du gain réalisé illicitement ne peuvent aboutir toutes deux : le demandeur peut prendre des conclusions en paiement de dommages-intérêts et en versement du gain réalisé illicitement, mais la juridiction saisie ne pourra lui allouer que l'un des deux⁷⁸.

L'article 9 al. 3 LCD n'exclut cependant nullement qu'un tribunal accorde par un même jugement au lésé la remise du gain réalisé illicitement (art. 423 CO) et des dommages-intérêts sur la base de l'article 41 CO pour couvrir, par exemple, les frais d'une campagne publicitaire destinée à faire cesser le « trouble » dans le public⁷⁹. A l'appui de ce qui précède, le Tribunal cantonal de St. Gall a déclaré expressément que « les prétentions ne pouvaient pas se cumuler pour les mêmes postes du dommage »⁸⁰ et le Tribunal fédéral a statué dans le même sens s'agissant des conséquences d'une atteinte illicite à la personnalité⁸¹.

76 ROLF H. WEBER, *supra* note 72, art. 423 N 14 *in fine*.

77 CHRISTOPH NERTZ, *Der Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung bei rechtswidriger Benutzung fremder Immaterialgüterrechte*, Bâle 1995.

78 TF, *sic!* 2005, p. 215 c. 2, TEINTURES TEXTILES; ATF 133 III 153 c. 2.5, PATTY SCHNYDER; voir aussi les auteurs cités par FRANÇOIS DESSEMONTET, *supra* note 63, note 55, ainsi que YANIV BENHAMOU, *supra* note 57, p. 192–193, N 569–572.

79 FRANÇOIS DESSEMONTET, *supra* note 63, p. 207–208; CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 9 N 182.

80 KG SG, *sic!* 1999, p. 631 c. 2 *in limine*, LOGO II (traduction libre).

81 ATF 133 III 153 c. 2.4, PATTY SCHNYDER.

VII. Action pénale ou civile

Les titulaires de droits immatériels semblent agir plus souvent civilement que pénalement, pour différentes raisons. Les autorités judiciaires civiles sont de ce fait plus souvent confrontées à des litiges relevant de la propriété intellectuelle que les autorités pénales. Il n'en demeure pas moins que les deux voies sont ouvertes, à supposer bien entendu que leurs conditions d'application soient réalisées.

A. La voie civile

Seules seront abordées ci-après les mesures (super-)provisionnelles et non le procès au fond; les principes régissant l'octroi de telles mesures sont souvent similaires, voire identiques en droit de la concurrence déloyale et dans les autres droits immatériels. En conséquence, seuls les aspects les plus pertinents pour la personne lésée par un acte de concurrence déloyale seront détaillés.

1. *Les mesures provisionnelles*

L'article 261 al. 1 CPC énonce que «le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable».

Les mesures provisionnelles visent soit à assurer le maintien de l'état de fait existant ou la conservation des preuves, soit à faire cesser une situation contraire au droit par des interdictions ou des injonctions adressées à la parties intimée⁸². Les mesures provisionnelles doivent notamment permettre d'empêcher que le demandeur, qui obtiendra peut-être un jugement favorable sur le fond, ne subisse un dommage souvent difficilement réparable durant le déroulement du procès.

Pour obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblable l'existence du droit qu'il invoque, le risque d'une violation de ce droit et la menace d'un dommage difficilement réparable. La vraisemblance se situe entre la certitude fondée sur des

82 TF, sic! 1997, p. 38 c. 4, BLUE WINDOW.

preuves et la simple allégation⁸³. Le requérant n'a donc pas à apporter une preuve stricte et le juge doit se limiter à un examen sommaire⁸⁴; il ne peut demander une preuve complète⁸⁵.

Le requérant doit donc d'abord, sur la base des faits qu'il expose, rendre vraisemblable le droit qu'il invoque; il faut et il suffit pour cela que le requérant démontre que le procès au fond n'est pas dénué de chances de succès⁸⁶. Le requérant doit ensuite rendre vraisemblable la violation ou le risque de violation de son droit. La commission d'une seule infraction implique qu'un risque de récidive existe en principe⁸⁷.

Le requérant doit enfin rendre vraisemblable qu'il est menacé d'un dommage difficilement réparable. Il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées et la possibilité purement théorique qu'un dommage se produise suffit⁸⁸. Le dommage est difficilement réparable lorsqu'il est essentiellement immatériel⁸⁹, ou il risque d'être malaisé à chiffrer ou à prouver⁹⁰, ou la solvabilité du cité semble douteuse⁹¹. Le préjudice est notamment difficile à chiffrer lorsqu'aucune réparation ne pourra véritablement réparer le dommage causé, ainsi lorsqu'il est porté atteinte à la réputation du requérant ou de ses produits⁹² ou lorsque milieux concernés sont troublés (Marktverwirrung).

83 VINCENT PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal? Lausanne 1987, p. 44; STEPHEN V. BERTI, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-, Verwaltungs- und Strafverfahren, RDS 1997 II 221–222.

84 RSPI 1981, p. 159 c. 3a, AARGAUER BLAETTER et RSPI 1985, p. 214 c. 2, SCHWEPPES.

85 RSPI 1993, p. 159 c. 5a, MONTRES GUCCI III.

86 VINCENT PELET, *supra* note 83, p. 49 et les arrêts cités.

87 EUGÈNE BRUNNER, Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz, RSPI 1989, p. 16 et DANIEL ALDER, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Berne 1993, p. 97.

88 Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 2004, p. 31 c. 3.13, FMH.

89 Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 2004, p. 31 c. 3.13, FMH.

90 STEPHEN V. BERTI, *supra* note 83, p. 197–198; CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 14 N 22.

91 CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 14 N 22.

92 VINCENT PELET, *supra* note 83, p. 60 et les références citées; voir également les exemples cités par cet auteur aux pages 170 et 171, ainsi que CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zurich 2002, art. 59 N 7; OGer LU, sic! 1998, p. 567 c. 7, WATCH FLEMMING I.

Le requérant doit également rendre vraisemblable l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'acte illicite du cité et la menace d'un dommage. Le juge n'a pas non plus à effectuer une pesée entre les intérêts du requérant et ceux du cité: si les conditions posées à l'octroi de mesures provisionnelles sont remplies, ces dernières doivent être ordonnées, quelle que soit l'atteinte qu'elles puissent porter aux intérêts du cité⁹³.

L'urgence ne constitue pas en elle-même une condition supplémentaire posée à l'octroi de mesures provisionnelles⁹⁴; elle n'a d'ailleurs pas une importance déterminante lorsque le requérant fait valoir un droit qui peut être exercé en tout temps⁹⁵. L'urgence existe d'ailleurs du seul fait que les mesures provisionnelles peuvent prévenir le dommage menaçant; si cette dernière condition est remplie et que le requérant ne peut donc pas attendre un jugement sur le fond, il y a bien ipso facto urgence à l'octroi de mesures provisionnelles⁹⁶ et le requérant n'a pas à démontrer l'urgence en soi⁹⁷. Il en découle que, comme la Cour de justice de Genève l'a jugé, « l'urgence résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes de celles-ci. Ainsi, le fait d'avoir tardé à agir ne saurait annihiler l'urgence si celle-ci résulte de la nature de l'affaire. Le retard peut même avoir accentué l'urgence. Par ailleurs, l'état des choses allégué peut parfaitement exister depuis plusieurs mois, ne pas avoir présenté de caractère d'urgence au début pour devenir tout-à-coup urgent, en raison de la survenance de faits nouveaux »⁹⁸.

S'agissant de mesures provisionnelles, l'urgence est d'ailleurs seulement relative, « par rapport uniquement à la lenteur ordinaire avec laquelle le procès au fond se déroule »⁹⁹. Dès lors, le requérant demeure fondé à obtenir des mesures provisionnelles aussi longtemps que le préjudice

93 MARIO PEDRAZZINI/ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH, *Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Berne 1998, ch. 812, p. 192.

94 CHRISTOPH WILLI, *supra* note 92, art. 59 N 9.

95 SJ 1991, 113 c. 4c.

96 SJ 1986, 365 c. 1, *in fine*; Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 2004, p. 31 c. 3.12, FMH.

97 CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 14 N 25.

98 SJ 1986, 365 c. 1.

99 RSPI 1983 II 148 c. 3, URGENCE; CdApp BE, sic! 1998, p. 59 c. 4a, MONTRES CFF II; Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 2004, p. 31 c. 3.12, FMH.

persiste et que le dommage supplémentaire, difficile à réparer, peut être prévenu par des mesures provisionnelles¹⁰⁰.

2. *Les mesures superprovisionnelles*

Le législateur a cru bon de traduire littéralement le terme de « superprovisorische Massnahmen » par « mesures superprovisionnelles » (article 265 CPC). L'expression – connue à l'époque notamment en procédure civile genevoise – de mesures préprovisionnelles qualifie cependant mieux ces mesures spéciales par rapport aux mesures provisionnelles ordinaires.

Pour que des mesures d'urgence puissent être ordonnées sur simple présentation de la requête, sans audition du cité, il faut que la requête revête une « urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution » (article 265 al. 1 CPC)¹⁰¹, que le requérant doit également rendre vraisemblable¹⁰². Il y a urgence particulière notamment lorsque le cité, s'il est entendu préalablement, risque de faire échec à l'exécution de l'ordonnance¹⁰³, notamment de faire disparaître les marchandises ou les preuves visées, rendant ainsi l'effet des mesures provisionnelles illusoire¹⁰⁴. La saisie superprovisionnelle destinée à faire cesser la commission de l'acte illicite est à ordonner lorsque le droit du requérant et l'atteinte à ce droit sont clairement établis.

3. *La procédure applicable*

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (article 248 lit. d CPC). La procédure est introduite par une requête (article 252 al. 1 CPC), la partie adverse étant invitée à se déterminer oralement ou par écrit (article 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux

100 DAVID RÜETSCHI, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, p. 416.

101 Message du Conseil fédéral (FF 2006 6964); l'article 327 al. 1 aLPC-GE permettait au juge d'autoriser provisoirement la mesure requise – soit avant l'audition de la partie citée – s'il y avait péril en la demeure.

102 PATRICK TROLLER, Die einstweilige Verfügung im Immaterialgüterrecht, Zeitschrift des Bernes Juristenvereins 1991, p. 319.

103 RSPI 1993, p. 292, LIPSTICK.

104 EUGÈNE BRUNNER, *supra* note 87, p. 22; RENÉ ERNST, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zurich 1992, p. 154–155 et DANIEL ALDER, *supra* note 87, p. 156–157.

débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (article 256 al. 1 CPC)¹⁰⁵.

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (article 267 CPC). Celles-ci sont notamment prévues à l'article 343 CPC. Elles incluent la possibilité d'assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (al. 1 lit. a)¹⁰⁶, de prévoir une amende d'ordre de CHF 5000.– au plus (al. 1 lit. b) et une amende de CHF 1000.– au plus pour chaque jour d'inexécution (al. 1 lit. c). A rigueur de texte, rien ne s'oppose au cumul des lettres b et c afin que la partie citée soit condamnée à payer une amende de CHF 5000.– même si l'inexécution du dispositif de l'ordonnance n'a pas été respectée pendant moins de cinq jours.

B. La voie pénale

L'article 23 al. 1 et 2 LCD dispose que « quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 »¹⁰⁷.

Selon l'article 6 al. 1 DPA, applicable par renvoi de l'article 26 LCD, « lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte ».

105 Certains cantons ont adopté une pratique univoque en la matière: si le cité est invité à répondre par écrit, les parties ne sont pas convoquées à une audience; certaines procédures genevoises montrent cependant qu'une réponse écrite du cité a précédé une audience devant la Cour de justice. Peut-être serait-il opportun de systématiser la pratique précitée dans un but bien compris de sécurité juridique.

106 Avant sa modification le 13 décembre 2002 (RO 2006 3459), l'article 292 CP prévoyait comme peine-menace les arrêts ou l'amende, ce qui était assurément plus dissuasif que la seule amende.

107 On renverra aux considérations relatives à la qualité pour agir et à l'intérêt à agir ci-dessus s'agissant de la qualité pour porter plainte pénale.

L'article 24 LCD, relatif à la violation de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur, punit cependant également l'auteur qui a agi par négligence (al. 2). Sous cette réserve, les actes de concurrence déloyale ne sont pas punissables s'ils sont commis par négligence. La délicate question de la frontière entre le dol éventuel et la négligence consciente se pose ainsi. Le dol éventuel sera admis même si le succès de l'auteur est à la rigueur non souhaité; son consentement n'est pas davantage requis. Il suffit que l'auteur de l'acte sache que son comportement est juridiquement problématique¹⁰⁸.

Il est à noter que la voie pénale n'est pas ouverte contre tout acte de concurrence déloyale. L'article 23 LCD limite en effet cette possibilité aux articles 3 (méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites), 4 (incitation à violer ou à résilier un contrat), 4a (corruption active et passive), 5 (exploitation d'une prestation d'autrui) et 6 (violation des secrets de fabrication ou d'affaires). En conséquence, la violation des articles 7 (inobservation des conditions de travail), 8 (utilisation de conditions commerciales abusives) et surtout 2 (clause générale) ne peut faire l'objet de poursuites pénales, même si son auteur a agi intentionnellement.

108 DANIEL SCHAFFNER/PHILIPPE SPITZ, in: P. Jung/P. Spitz (éds.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berne 2010, art. 23 N 57–61 et les références citées; par analogie avec le droit des marques, LUCAS DAVID, *supra* note 60, art. 61 N 13, renvoie à l'ATF 84 IV 127 c. 2 FLEURIER WATCH et ajoute: «*Eventualvorsätzlich handelt sogar derjenige, der ein fremdes Zeichen verletzt ohne zu wissen, dass es als Marke eingetragen und geschützt ist (BGE 32/1906 I 157: Chartreuse, 706: Pyramidon, 84/1958 IV 37 Eventualvorsatz) (...). Derjenige, der einen fremden Markenmissbrauch ausnützt, muss somit wissen, dass die fragliche Marke verletzend ist. Das Wissen umfasst das positive Wissen sowie das Wissensollen. Wer Verdacht hat, dass eine Ware oder Dienstleistung, die er anbietet oder bewirbt, mit einem verletzenden Zeichen markiert wurde, ist verpflichtet, den Verdacht mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln abzuklären. Ein solcher Verdacht müsste auftauchen, wenn Markenartikel oder -Dienstleistungen zu auffallend billigem Preis oder durch unübliche Vertriebskanäle angeboten werden (BGE 35/1909 II 462)*».

VIII. Cumul des prétentions (atteinte à la personnalité – droit au nom)

Le Tribunal fédéral a jugé que, si un comportement était considéré comme illicite selon la LCD, le lésé n'avait pas d'intérêt juridique digne de protection à obtenir la constatation de cette illicéité également en vertu des articles 28 (atteinte illicite à la personnalité) et 29 (protection du nom) CC¹⁰⁹. Il a d'ailleurs également jugé que l'application de l'article 29 al. 2 CC excluait celle de la LCD¹¹⁰. On peut se demander si cette exclusion se justifie: indépendamment de la question de la «Umwegtheorie», traitée ci-après, on voit mal pour quel motif le lésé ne pourrait pas se fonder cumulativement sur les dispositions du CC et de la LCD pour faire interdire ou cesser un comportement qu'il estime illicite. De manière générale en effet, il est possible de baser ses prétentions sur divers fondements juridiques (par exemple le droit des marques et la concurrence déloyale); il devrait en aller de même avec les normes du CC relatives à la protection de la personnalité et du nom et celles de la LCD si le demandeur est à même de démontrer la violation cumulative de ces dispositions.

Le Tribunal fédéral a également estimé que, l'action intentée sur la base de la LCD étant admise, il n'était pas nécessaire de rechercher si elle aurait pu aussi se fonder sur le CC¹¹¹. En revanche, et de manière quelque peu paradoxale, le Tribunal fédéral a dit expressément que le droit au nom possédait une existence propre, indépendante de la répression de la concurrence déloyale¹¹².

Certes, le droit au nom et celui de la concurrence déloyale ne sont pas prépondérants l'un par rapport à l'autre¹¹³. Il n'en demeure pas moins que l'appréciation du risque de confusion selon la LCD ou le CC est identique¹¹⁴, de sorte qu'on voit mal ce qui justifie que les prétentions

109 ATF 72 II 380 c. 4, PRIEURE SAINT-PIERRE et ATF 92 II 257 c. IV, SIHL/SILBOND.

110 ATF 87 II 107 c. 4, NAROK.

111 ATF 91 II 17 c. 8, RESIDENCE, RSPI 1983 II 114 c. 4, CHANEL/ESSANELLE; ATF 109 II 483 c. 6, COMPUTERLAND et ATF 114 II 106 c. 3c, CEBIT; RSPI 1990, p. 45 c. 3, BUFFET.

112 ATF 98 II 57 c. 6, COMMERZBANK; RSPI 1984, p. 139, c. 3a, ERBA; RSPI 1988, p. 97 c. 3, FINORTRUST; RSPI 1994, p. 53 c. 4, PROSOFT.

113 ATF 116 II 614 c. 5d, PAOLO GUCCI.

114 Not. les arrêts RESIDENCE c. 5, *supra* note 111, et ERBA c. 3b, *supra* note 112.

fondées sur le CC et la LCD s'excluent mutuellement. Que le demandeur lésé n'obtienne pas davantage en invoquant ces deux moyens qu'en en faisant valoir un seul est une chose, mais rien ne devrait s'opposer au cumul des griefs précités (de même que le demandeur peut se fonder par exemple cumulativement sur la LCD et la LPM pour conclure à la cessation de l'atteinte causée par le défendeur ou au paiement de dommages-intérêts ou à la remise du gain).

IX. Umwegtheorie (théorie du détour)

En principe, si l'on ne peut interdire ou faire cesser un comportement en application d'une loi spéciale (LDA, LPM, LDes ou LBI), on ne peut non plus le faire sur la base de la LCD, ou par le «détour» de cette dernière, d'où le nom d'«Umwegtheorie» donné à ce principe¹¹⁵. Dès lors, si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l'article 2 lit. b LPM et il ne saurait être fait interdiction à un concurrent, sur la base de la LCD, de l'utiliser¹¹⁶.

Ce principe n'est cependant pas intangible: il existe en effet des circonstances particulières qui feraient apparaître le comportement visé comme déloyal aux termes de l'article 2 LCD¹¹⁷. Ainsi, la LPM ou la LDes visent à éviter le risque de confusion objectif, tandis que la LCD a une portée plus large, qui permet de prendre en considération aussi le comportement subjectif d'un tiers, notamment l'utilisation de la

115 ATF 130 III 636 c. 4.1, PENDENTIF (considérants non publiés); ATF 130 III 645 c. 4.1, MONTRES-BRACELETS, sic! 2005, p. 23; voir également TF, sic! 2010, p. 797 c. 5.1, PNEUS-ONLINE, selon lequel «de jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d'un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément».

116 TF, sic! 2012, p. 627 c. 2.3, NESPRESSO II.

117 TF, sic! 2010, p. 797 c. 5.1, PNEUS-ONLINE, selon lequel «tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (ATF 127 III 33 consid. 3b; ATF 126 III 239 consid. 3b; ATF 120 II 144 consid. 5b)».

renommée d'autrui ou l'imitation systématique de l'aspect extérieur du produit d'un concurrent¹¹⁸.

Parmi les circonstances particulières qui peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale, il y a la création d'un risque de confusion par l'utilisation d'un nom de domaine ne se distinguant pas suffisamment d'un nom de domaine antérieur, même si celui-ci ne peut être enregistré comme marque parce que descriptif¹¹⁹.

L'utilisation exclusive de la LCD est indiquée en particulier pour protéger l'aspect extérieur d'un produit, lorsque des éléments particuliers sont présents¹²⁰. Il faut enfin admettre que, dans les cas où la LPM ou le CO est inapplicable, par exemple pour protéger une raison de commerce étrangère non inscrite en Suisse, l'application de la LCD s'impose. Le titulaire de cette raison étrangère ne cherche en effet pas à contourner l'inapplicabilité de la LPM ou du CO, précisément puisque leur champ d'application ne s'étend pas au droit dont le titulaire précité souhaite se prévaloir en Suisse.

Ce qui précède se justifie par le fait que la LPM n'est pas une *lex specialis* par rapport à la LCD et cette dernière n'est pas subsidiaire à la LPM¹²¹. Il en va de même en ce qui concerne les autres lois de propriété intellectuelle¹²².

118 ATF 130 III 636 c. 4.1, PENDENTIF; ATF 130 III 645 c. 4.1, MONTRES-BRACELETS; TC VD, sic! 2008, p. 113 c. 2, TORINO.

119 Le raisonnement tenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt PNEUS-ONLINE (TF, sic! 2010, p. 797 avec Remarque de RALPH SCHLOSSER) a été critiqué par la doctrine (sic! 2010, p. 801): selon RALPH SCHLOSSER, il est en effet étonnant que l'utilisation d'une désignation descriptive puisse être déloyale en raison de la création d'un risque de confusion, puisque le signe (pneus-online.com *in casu*) n'est précisément pas distinctif et ne peut ainsi pas renvoyer à une entreprise déterminée. Par ailleurs, le fait que le titulaire de ce signe ait acquis grâce à lui une certaine réputation n'est pas davantage pertinent: il faudrait alors admettre que ce signe a acquis une force distinctive dérivée et n'est ainsi plus descriptif.

120 ZGer BS, sic! 2005, p. 762 c. 4c.aa, ICE CUBE (« En principe, les dispositions de la LCD ne sont pas destinées à protéger les produits et les services de manière plus étendue que les dispositions topiques du droit de la propriété intellectuelle, à moins que d'autres éléments particuliers ne viennent s'ajouter. De tels éléments peuvent consister en une fonction distinctive au sens de l'art. 3 lit. d LCD. »).

121 ATF 129 III 353 c. 3.3, PULS; TC VD, sic! 2008, p. 113 c. 2, TORINO; TF, sic! 2008, p. 454 c. 3.2 *in fine*, IWC; SIMONE BRAUCHBAR, in: P. Jung/P. Spitz, *supra* note 3, Einleitung N 29; ERIC PAHUD, Zur Kritik an der Umwetheorie, sic! 2004, p. 804.

122 TF, 4A_689/2012 c. 2.4, FERRARI III.

La LPM et la LCD cherchent à atteindre des buts différents ; la première a pour objectif de protéger les intérêts individuels du titulaire de la marque contre une contrefaçon ou une imitation de son signe, alors que la LCD sert l'intérêt général, le fonctionnement correct de la concurrence, en visant la protection des concurrents et des consommateurs contre des actes déloyaux¹²³.

Ce qui précède vaut *mutatis mutandis* pour la raison de commerce : l'article 956 CO vise à garantir l'usage exclusif de la raison par son ayant droit, alors que, même en l'absence d'un risque de confusion, la LCD a pour fonction d'éviter que l'usage de la raison ne trompe le public¹²⁴.

X. Conclusion

Les litiges fondés sur le droit de la concurrence déloyale posent de nombreuses questions auxquelles le praticien sera avisé de répondre avant d'agir civilement ou pénalement. Il devra notamment se demander si son client peut faire valoir ses prétentions en justice. Si tel est bien le cas, encore faut-il savoir quel tribunal sera compétent à raison du lieu et de la matière pour examiner le dossier.

La question de la valeur litigieuse joue un rôle fondamental en matière de concurrence déloyale en raison de l'obligation de valoriser le litige civil et de la limite financière introduite dans le CPC. Cela a des conséquences également dans le cadre d'une éventuelle demande reconventionnelle ainsi qu'en cas de cumul d'actions. Par ailleurs, la limite floue entre le dol éventuel et la négligence consciente rendra délicat le choix de la voie pénale. Enfin, il sera intéressant d'étudier si les autorités judiciaires, en premier lieu le Tribunal fédéral, entendent ou non maintenir en vie le principe de la «Umwegtheorie».

123 ATF 131 III 384 c. 5.1, ANNONCES IMMOBILIÈRES et les références citées ; TF, 4A_616/2009 c. 5.2, ÉLÉMENT TREMPÉ À LA PRESSE ; MAGDA STREULI, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, in : R. von Büren/L. David (éds.), SIWR V/1, Lauterkeitsrecht, 2^e éd., Bâle 1998, p. 146 et les références citées.

124 CARL BAUDENBACHER, *supra* note 8, art. 3 lit. b N 328.

intellectual property - propriété intellectuelle
propriété intellectuelle - *intellectual property*

Livres parus dans la collection

Books published in the series

Vol. 1 (2010):

Sport et propriété intellectuelle /
Sport and Intellectual Property

ISBN: 978-3-7255-6005-9

Vol. 2 (2010):

La résolution des litiges de propriété intellectuelle /
Resolution of Intellectual Property Disputes

ISBN: 978-3-7255-6154-4

Vol. 3 (2011):

Marques notoires et de haute renommée /
Well-Known and Famous Trademarks

ISBN: 978-3-7255-6389-0

Vol. 4 (2012):

La propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique /
Intellectual Property in the Pharmaceutical Industry

ISBN: 978-3-7255-6654-9

Vol. 5 (2013):

Yaniv Benhamou

Domages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle

ISBN: 978-3-7255-6751-5

www.pi-ip.ch

intelle©tual p©operty - p©opriété intelle©tuelle
p©opriété intelle©tuelle - intelle©tual p©operty

Vol. 6 (2013):

La protection des secrets d'affaires

The Protection of Trade Secrets

ISBN: 978-3-7255-6912-0

Vol. 7 (2014):

Défis du droits de la concurrence déloyale

Challenges of Unfair Competition Law

ISBN: 978-3-7255-8514-4

Cet ouvrage constitue le septième volume de la collection p@opriété intelle@tuelle – *intelle@tual p@operty* (www.pi-ip.ch) éditée à la Faculté de droit de l'Université de Genève (par le Prof. Jacques de Werra). Il rassemble les contributions (présentées ci-dessous) qui ont été rédigées à l'occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle (www.jdpi.ch) organisée le 14 février 2014 à l'Université de Genève sur le thème «Défis du droit de la concurrence déloyale / *Challenges of Unfair Competition Law*».

This book is the seventh volume in the book collection p@opriété intelle@tuelle – *intelle@tual p@operty* (www.pi-ip.ch) which is edited at the Law School of the University of Geneva (by Prof. Jacques de Werra). It collects the papers (listed below) which have been written for the intellectual property law conference («Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle», www.jdpi.ch) which was organized on February 14, 2014 at the University of Geneva on the topic «Défis du droit de la concurrence déloyale / *Challenges of Unfair Competition Law*».

Current Trends in the Multilateral Evolution of Unfair Competition Law (Nuno Pires de Carvalho); *The Law Applicable to Unfair Competition in Switzerland and in the European Union* (Benedetta Ubertazzi); *Le droit de la concurrence déloyale: perspectives française et européenne* (Nicolas Binctin); *Le parasitisme en droit suisse: entre Nachahmungsfreiheit (liberté d'imiter), Verwechslungsgefahr (risque de confusion) et Rufausbeutung (exploitation de la réputation)* (Pierre Kobel); *Internet, médias sociaux, applications: terrains propices à la déloyauté commerciale?* (Michel Jaccard / Lê-Binh Hoang); *La mise en œuvre judiciaire du droit suisse de la concurrence déloyale: pièges et stratégies* (Laurent Muhlstein).

ISBN 978-3-7255-8514-4



9 783725 585144

www.schulthess.com

www.pi-ip.ch